



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0730-TRA-PI**

**Solicitud de registro de Patente de Invención “5-cloro-3-(4-metanosulfonilfenil)-6?-metil-[2,3 ]bipiridinyl en forma cristalina pura y proceso para su síntesis”**

**MERCK & CO. INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6606)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO N° 143-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de febrero del dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno – trescientos treinta y cinco - setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa **MERCK & CO. INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de New Jersey, domiciliada en 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de marzo de dos mil dos, la Licenciada **María Vargas Uribe**, en condición de gestora de negocios de la empresa **Merck & Co. Inc.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción de la patente de invención denominada **“5-cloro-3-(4-metanosulfonilfenil)-6?-metil-[2,3']bipiridinyl en forma cristalina pura y proceso para su síntesis”**.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución de las siete horas y veinticinco minutos del veintidós de julio de dos mil ocho dispuso denegar la solicitud de patente de invención presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de setiembre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación en su contra, y una vez conferida la audiencia de ley por resolución de las diez horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil ocho, mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha seis de enero de dos mil nueve, expresó agravios.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como Hecho Probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela es apoderado especial de la empresa **MERCK & CO. INC.** (Ver folios 90 y 91).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra ninguno



de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada **“5-cloro-3-(4-metanosulfonilfenil)-6?-metil-[2,3']bipiridinyl en forma cristalina pura y proceso para su síntesis”**, en virtud de que el informe técnico de fondo rendido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán determinó que no cumplía con los requisitos de patentabilidad; esto por cuanto a su criterio: *“La obtención de poliformos corresponde a una tarea rutinaria y de hecho obligatoria en el sector química farmacéutico, y no puede decirse que el ordenamiento que adopta el poliformo sea una creación del intelecto humano, y es precisamente este hecho el que le resta total creatividad y nivel inventivo a la materia reivindicada pues los procedimientos para obtener poliformos son bien conocidos en el estado de la técnica y definitivamente usuales para cualquier persona con conocimientos de nivel medio en la materia.”*

Por su parte, la recurrente, argumenta en respuesta al estudio de fondo realizado, mediante escrito presentado en fecha 12 de mayo de 2008, en las que ataca fundamentalmente el criterio de impatentabilidad de la invención, que muchas patentes correspondientes a la presente solicitud han sido otorgadas en un gran número de países, adjuntado copia de un listado de las mismas para referencia. Alegan que la claridad de las reivindicaciones 1 a 10 no fue analizada por el oponente y que en lo que concierne a dichas reivindicaciones, el núcleo de los argumentos de la oponente es que: *“la reivindicación 1 y todas las reivindicaciones dependientes no contienen materia patentable debido a que considera que los polimorfos son descubrimientos encontrados en la naturaleza y no invenciones creadas por el hombre de conformidad con el artículo 1 (2) (a)...”*, considerando que esta afirmación es totalmente errónea, explicando sus argumentos. Proceden además a enmendar las reivindicaciones 8 a 10 a “Reivindicaciones de tipo suizo”, acompañando un nuevo texto de dichas reivindicaciones, razones por las cuales solicita se proceda a declarar la patentabilidad de su solicitud.



Vistas las manifestaciones del solicitante a dicho estudio, mediante Acción Oficial No AC/AQG08/0011 de Respuesta a la Contestación del Informe Técnico de Fondo No AQG08/0011, la citada profesional estableció que *“La solicitud no fue objeto del análisis de los criterios de patentabilidad, ya que no se considera un poliformo de un principio activo ya patentado como una invención sino se considera un descubrimiento. Estos criterios mencionados por el solicitante no fueron rechazados por carencia de los mismos, se rechaza la solicitud por no representar materia patentable...”*. Determinó además que: *“La solicitud se rechaza por contener materia no patentable según la legislación costarricense, más la forma de su obtención no fue contemplada para el rechazo. La protección en materia de patentes es exclusiva para cada país cumpliendo con el principio de territorialidad. El examen de fondo se realiza de acuerdo a la legislación y práctica de las Oficinas nacionales. Los resultados positivos o negativos de una solicitud de patente en el extranjero no son vinculantes, por lo que es incorrecto esperar que la otorgación de un título en el extranjero produzca idénticos resultados en la solicitud nacional, ya que cada país cuenta con legislación diferente. Los métodos de tratamiento no son patentables en Costa Rica. Las enmiendas realizadas a las reivindicaciones 8 a la 10, generan doble concepto incluido, en este caso fabricar el medicamento y tratar una enfermedad. Esta dualidad no es aceptada, lo correcto es la eliminación completa de los tratamientos en las reivindicaciones. Por lo tanto los cambios realizados no solventan el problema de falta de patentabilidad y generan falta de claridad...” (El subrayado no es del original).*

Finalmente, en su escrito de expresión de agravios manifiesta la recurrente que desde el inicio del depósito de la presente solicitud en Costa Rica, se ha fundamentado su protección en dos documentos de importancia que establecen la susceptibilidad de protección que ostenta la misma, siendo éstos el Informe de Búsqueda Internacional y el Reporte de Examen Preliminar Internacional correspondientes a la misma. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se declare el invento como patentable. Asimismo manifiesta el recurrente que el peritazgo emitido no juzga el fondo de la presente solicitud, basándose en documentos que la misma Autoridad Internacional ha juzgado como documentos que no tienen particular



relevancia para el caso en estudio, considera como incomprensible como los peritos encargados de rendir estos informes nunca presentan argumentaciones basadas en experimentaciones personales, con citas que demuestren que sus argumentaciones son ciertas, tal y como lo establece la Ley de Patentes de Invención en su artículo 13, inciso 2 que establece que dichos peritazgos “*contendrán una fundamentación detallada de sus conclusiones; ...*”.

Finalmente, presenta el recurrente ante este Tribunal la argumentación presentada por su representada en el mismo proceso de inscripción de su patente en República Dominicana, en donde ya ha sido concedida la presente solicitud, en las cuales se establecen de manera muy clara las razones científicas por las cuales se demuestra que el compuesto objeto de la presente solicitud es nuevo, posee aplicabilidad industrial y nivel inventivo.

**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. 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 Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio PI-RPI-36-08 de fecha 03 de marzo del 2008 (folio 164), remitió copia del expediente de la patente, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica a efectos de que realizara el estudio de fondo, el cual fue realizado por la perito asignada Dra. Alejandra Quintana Guzmán mediante el oficio DP-53-03-08 (folio 169 al 191) concluyendo que “... *De conformidad con el análisis detallado... se rechaza la protección sobre las reivindicaciones números 1 a la 10, ya que contienen materia no patentable en el territorio costarricense... se rechaza la protección sobre las reivindicaciones números 11 a la 18, al no cumplir con el requisito de nivel inventivo... Por tanto la solicitud es rechazada en su solicitud...*”. De dicho dictamen pericial se concedió un mes al solicitante de la patente para que se manifestara al respecto, quien por escrito presentado en fecha 12 de mayo de 2008 arguyó su inconformidad y manifestó los argumentos esbozados en el Considerando anterior. Dichos argumentos así como las modificaciones realizadas a las reivindicaciones fueron enviadas a la perito nuevamente para su examen (folio 414) y sobre ellas concluyó mediante Acción Oficial No. AC/AQG08/0011 que “...*En conformidad con el análisis detallado... Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 10 porque no cumplen con lo que establece el artículo 1 de la Ley 6867 al tratarse de un descubrimiento y no una invención. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo QG08/0011.*”

Respecto de lo dictaminado por el perito, debe tenerse presente que el artículo 1 inciso 2.a de la Ley de Patentes de Invención, señala que para efectos de esa Ley no se considerarán invenciones “los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente”.



No existen en la doctrina motivos unívocos para excluir los descubrimientos de las invenciones patentables, aunque es común reconocerles su falta de aplicabilidad industrial. Se sostiene que los descubrimientos no aportan algo objetivamente nuevo, entendiéndose que *“el descubrimiento es la percepción de un fenómeno natural preexistente a toda intervención del hombre. Así, el descubrimiento de una ley natural, tal como la gravedad, está excluido de la patentabilidad. Lo mismo sucede respecto de un producto natural (...) “Pero el descubrimiento de una ley natural o de un producto natural podrá dar lugar a una patente si se le da una aplicación industrial. En tal caso, el descubrimiento en sí mismo no es patentable, pero la aplicación industrial podrá ser protegida”* (Chavanne y Burst, citado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo), *“Derecho de Patentes de Invención”*, Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 794).

Adicionalmente, el artículo 1 inciso 4.b de la Ley, excluye de patentabilidad *“Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”*. En lo que interesa en este caso, respecto de los medios de tratamiento terapéutico, conviene precisar que son *“aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con medios, en especial medicamentos, que no implican una intervención mediante instrumentos, aunque intentan restablecer o mantener la salud”* (Gómez Segade, citado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). Ob. Cit., p. 823.). Los motivos de exclusión en esta hipótesis tampoco son aquí precisos, aunque gran parte de la doctrina la justifica en motivos éticos y sociales. *“Conforme señala Gómez Segade, la exclusión “responde a la necesidad ineludible de dejar al margen de toda contienda económica un bien supremo, como la vida y la salud de la persona”* (Ibid.p. 820).

Conforme al dictamen pericial en comentario y a las luz de estas precisiones conceptuales, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la 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 **“5-cloro-3-(4-metanosulfonilfenil)-6?-metil-[2,3']bipiridinyl en forma**



**crystalina pura y proceso para su síntesis”** presentada por la empresa **MERCK & CO., INC.**, en sus reivindicaciones de la 1 a la 10 constituyen materia no patentable y las reivindicaciones 11 y de la 14 a la 18 faltan al requisito de nivel inventivo, mostrando falta de soporte y claridad, y finalmente las reivindicaciones 12 y 13, faltan al requisito de nivel inventivo, mostrando falta de soporte.

En lo que concierne a la definición de actividad inventiva, actualmente se sostiene que *“una invención reivindicada implica actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, no es evidente para un experto en la materia”*. *Novedad y actividad inventiva son por lo tanto conceptos diferentes. Mientras que una reivindicación carece de novedad si cada uno de sus elementos o de sus etapas está divulgado explícita o implícitamente en un único elemento del estado de la técnica, sin embargo, una invención carece de inventiva si, en relación con el estado de la técnica en su conjunto, la invención, considerada como un todo, es evidente para un experto en la materia. Dado que el experto en la materia maneja todo un arte o técnica, y por lo tanto conoce distintos aspectos y tecnologías que se desarrollan alrededor de una profesión, para valorar la actividad inventiva no tiene por qué existir la limitación de utilizarse un único elemento del estado de la técnica, aunque en muchos casos es suficiente, sino que también es lógico y permisible que la actividad inventiva de una invención pueda cuestionarse utilizando una combinación de varios elementos del estado de la técnica relacionados entre sí, lo cual no sería posible al evaluar la novedad.”* ( *Texto Impreso “Apreciación de la Novedad y Actividad Inventiva en el Examen de Patentes”, Oficina Española de Patentes y Marcas. 2009, p. 28*)

Por lo anterior, los agravios presentados por la empresa recurrente ante este Tribunal, no pueden ser de recibo, toda vez que se reitera como nuevas las modificaciones que el solicitante presentó en la contestación al informe pericial, las cuales habrían sido valoradas en su oportunidad por el perito del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en Primera Instancia tanto en el Informe de Fondo como en la réplica de treinta días y confirmó fundadamente que el invento no es patentable, por considerarse un descubrimiento y porque las enmiendas





realizadas a las reinvidicaciones 8 a la 10, devienen en un tratamiento terapéutico para tratar una enfermedad, hipótesis que como ya se explicó, encuadran dentro de las condiciones negativas y las excepciones de patentabilidad contempladas por nuestra Ley de Patentes de Invención. Finalmente debe indicarse que la prueba ofrecida en los agravios de Segunda Instancia viene sin certificar, son copias simples, razón por la cual no fue tomada en cuenta por este Tribunal, sin obviar recalcar que el recurrente en ningún momento solicitó como prueba un nuevo peritaje como segunda opinión.

**QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las consideraciones y citas legales que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la empresa **MERCK & CO., INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil ocho, la cual se confirma.

**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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J 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 presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la empresa **MERCK & CO., INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Invencción, a las siete horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE**

**TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE**

**TNR: 00.59.53**