



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1188-TRA-PI

Oposición en solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS, SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS, EN ESPECIAL COMO ANTIBACTERIANOS

Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6895)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 163-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, titular de la cédula de identidad número nueve-cero setenta y cinco-trescientos dos, en su condición de Presidente de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), cédula de persona jurídica tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 11:13 horas del 17 de agosto de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 29 de enero de 2003, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-335-794, representando a la empresa Aventis Pharma S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Francesa, 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/FR01/02418, titulada NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS, SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS, EN ESPECIAL COMO ANTIBACTERIANOS, posteriormente traspasada a la empresa francesa Novexel.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, se presentó la oposición de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), siendo que a través del Informe Técnico N° GLMR09/00001 el perito designado se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 14 de mayo 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 11:13 horas del 17 de agosto de 2009, dispuso conceder parcialmente la solicitud de patente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de setiembre de 2009, la representación de la Asociación opositora 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 el Juez Alvarado Valverde, 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 reúne los requisitos para la obtención de una patente. Apelada que fue dicha resolución por la Asociación oponente, ésta argumentó que no se proporciona información espectroscópica que demuestre para todos los casos que los compuestos reivindicados fueron realmente obtenidos, ya que solo se aporta respecto de los compuestos 1 y 6 en las reivindicaciones 1 y 2, que hay que especificar más allá de la masa de los compuestos, por lo que no se cumple con el requisito de la claridad; que no tiene per se aplicabilidad industrial ya que los rendimientos de obtención de los compuestos son tan bajos que su comercialización no resulta rentable; que carece de unidad la invención ya que son compuestos distintos que comparten un esqueleto estructural similar, pero que no se demuestra la acción antimicrobiana de todos los compuestos reivindicados; que de los compuestos presentados tan solo uno de ellos es el que presenta mayor ventaja respecto de los antimicrobianos previos, por lo que solo ese merece protección; y que no tiene altura inventiva suficiente para el otorgamiento de la patente por no indicarse en la reivindicación 3 cuál es el vehículo farmacéuticamente aceptable; y que el otorgamiento parcial fue más amplio que lo dicho en el último dictamen pericial.

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*



eminente 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/GMLR09/00001a en definitiva que el nuevo juego de reivindicaciones aportado cumple con los cambios solicitados en el primer informe, por lo cual se concluye que la invención puede ser objeto de protección a través del otorgamiento de la categoría de patente.

Así, el hecho de que no se presente información espectroscópica de todas las sales de bases de los compuestos no implica que haya falta de claridad, ya que éstas son explicadas también desde una base de notación química, y la espectroscopia deviene en un complemento de ésta. Sobre la rentabilidad o no que pueda tener el producto obtenido a través de la aplicación de la invención reivindicada, este es un hecho que se determinará a través de las fuerzas del mercado, siendo que para cumplir con el requisito de la aplicación industrial lo que importa es que la invención puede verse materializada en un producto físico concreto, sea un medicamento inyectable con poder antibacteriano. Sobre la unidad de la invención, el primer informe técnico encontró que las reivindicaciones tal y como fueron originalmente presentadas carecían de este requisito, por lo que se recomendó escoger una familia de compuestos



químicamente semejantes, lo cual se cumple al escoger los compuestos con una base de sal sódica según se indica en la reivindicación 2. Sobre las ventajas, si bien, como indica el apelante, uno de los compuestos es el que presenta una mayor efectividad antimicrobiana, queda claro del segundo informe pericial que todos los compuestos reivindicados presentan el efecto antimicrobiano deseado, por lo que también son elegibles para la obtención de la patente. Sobre el reclamo de falta de nivel inventivo, el segundo peritaje aclaró que si bien ya se han usado compuestos heterocíclicos de tipo azabicyclo para el ataque de bacterias, la aparición de nuevas cepas resistentes hace que la síntesis de nuevos compuestos con actividad antibacteriana se pueda considerar con suficiente nivel inventivo para poderle ser otorgada la patente. Y sobre la concesión de la patente, el alcance jurídico de dicha concesión no solamente se basa en la resolución de concesión, sino también en el resto de la documentación que conforma el expediente, por lo tanto, dicho alcance se ve restringido por lo estipulado en el segundo informe técnico cuando indica *“No obstante, deben restringirse las reivindicaciones de la 1 a la 3 a la materia divulgada por el solicitante, es decir las sales sódicas de los compuestos de reivindicación uno y no a todas sus sales básicas, y a la fabricación de medicamentos inyectables y no a la fabricación de cualquier forma farmacéutica, esto último para la interpretación de la reivindicación 3.”* (subrayados nuestros).

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en otorgar 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 NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS, SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS, EN ESPECIAL COMO ANTIBACTERIANOS, 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 en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, 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 Álvaro Camacho Mejía en representación de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas trece minutos del diecisiete de agosto 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.12