



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0678-TRA-PI

Solicitud de patente para la invención tramitada por la vía del PCT MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DEL INSOMINIO PRIMARIO

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7271)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 167-2009

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Neurim Pharmaceuticals (1991) Limited, organizada y existente bajo las leyes de Israel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30 horas del 5 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 3 de marzo de 2004, el Licenciado Luis Pal Hegedus representando a la empresa Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd., solicita la entrada en fase nacional de la solicitud de patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/IL02/00662, intitulada MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DEL INSOMINIO PRIMARIO.

SEGUNDO. Que a las 11:30 horas del 5 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar parcialmente la solicitud de patente de invención presentada.

TERCERO. Que en fecha 9 de octubre de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS 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. Germán Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 6 y de la 8 a la 12 no reúnen los requisitos para la obtención de una patente, por carecer éstas de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, otorgándose la patente únicamente para la reivindicación numerada 7. Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el apelante indica que el examen técnico carece de fundamentación, que el invento sí tiene aplicación industrial, que hay unidad en la invención, que la inclusión de la palabra tratamiento en sí no resulta en un método de tratamiento y que la resolución del **a quo** carece de fundamento.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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, nivel inventivo y aplicación industrial. Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 8 de agosto de 2008, cambiando las reivindicaciones propuestas, y lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final. Al haber sido cambiadas las reivindicaciones, tal y como lo permite el artículo 8 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), y ser éstas sometidas a un nuevo análisis técnico, se rinde entonces el dictamen técnico final, el cual es el que define la situación de la solicitud de acuerdo a los parámetros legales para poder considerar que una invención es patentable o no. Así, vemos como, en el considerando cuarto de la resolución venida en alzada, la resolución se fundamenta en dicho dictamen final para otorgar lo que en él se considera es objeto de otorgamiento de la patente de invención, sea la reivindicación séptima de las reivindicaciones enmendadas presentadas por la empresa solicitante. Sin embargo, en el escrito presentado por la empresa solicitante ante este Tribunal en fecha 22 de enero de 2009, se ataca al primer dictamen pericial emitido por el Dr. German L. Madrigal Redondo, visible de folios 127 a 144, pero no fue en este dictamen en el que se fundó el **a quo** para resolver, sino en el emitido de forma posterior a que la empresa solicitante respondiera a ese primer dictamen, precisamente variando las reivindicaciones de la invención, visible de folios 158 a 163, en el cual se acoge para su protección a la reivindicación 7, desechando el resto por considerar que se encuentran fuera de la posibilidad de obtener una patente de invención: las enumeradas 1, 2, 3, 10, 11 y 12 por encontrarse dentro de la prohibición establecida por el artículo 1 inciso 4.b) de la Ley de Patentes:

“(…) 4. Se excluyen de la patentabilidad:

(…)

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

(…)”

Las enumeradas 4, 5 y 6 por ser yuxtaposición de materia conocida y por ende no considerarse invenciones, art. 1 inciso 2.d) Ley de Patentes:

“(...) 2. Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

(...)

d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. (...)”

Las enumeradas 8 y 9 se consideran obvias o faltas de nivel inventivo, y que afectan la unidad de la invención, artículos 2 inciso 5 y 7 de la Ley de Patentes:

“(...) 5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente. (...)”

“La solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conforme un único concepto inventivo general.”

Entonces, pierden sentido los alegatos efectuados sobre la falta de novedad y el análisis de los documentos EP 0724878, EP 0565296, WO 01/49286, US 5,498,423, WO 9503043 y US 5,641,801, ya que la falta de novedad no es un elemento que haya sido indicado en el dictamen final para fijar la imposibilidad de otorgar la patente de invención; tampoco el análisis sobre la aplicación industrial, ya que el rechazo a las reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 12 no se basa en la falta de aplicación industrial.

Respecto a la unidad de la invención, si bien la empresa apelante indica que sí existe unidad ya que la invención siempre se ha definido exclusivamente como el uso de melatonina en un

medicamento para tratar el insomnio, el análisis técnico concluyó que al agregarse más ingredientes al producto descrito en la reivindicación 7 de manera inespecífica afecta dicha unidad. En efecto, vemos (a folio 154) que las reivindicaciones 8 y 9 son dependientes de la 7, y lo que hacen es agregar un agente terapéutico adicional, de entre ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, sedantes, antihipertensivos, analgésicos, agonistas dopaminérgicos, antipsicóticos, tranquilizantes menores, anorexígenos, fármacos antiinflamatorios, o un diluyente, preservante, antioxidante, solubilizante, emulsificante, adyuvante o vehículo farmacéuticamente aceptable. Dicha forma amplia de señalar posibles combinaciones de agentes terapéuticos o de estabilizadores para la fórmula terapéutica hace que se quiebre con la unidad de la invención, puesto que de la adición de alguno de los agentes terapéuticos propuestos provendrán muy distintas capacidades terapéuticas para la fórmula farmacéutica que se pretende patentar, por ejemplo, pueden surgir capacidades terapéuticas tan disímiles como las antidepresivas o las antihipertensivas, dedicadas a combatir la depresión o la hipertensión arterial; o de la adición de un solubilizante o un emulsificante pueden provenir preparaciones tan diferentes como una solución o una emulsión. Entonces, dichas reivindicaciones rompen con la unidad de la invención, puesto que se alejan de su concepto central, sea la de la creación de una formulación farmacéutica a base de melatonina capaz de tratar o mejorar la capacidad restaurativa del sueño, tal y como se indica en la reivindicación 7. Y no puede considerarse, como afirma el apelante, que las reivindicaciones 8 y 9 limitan a la 7, porque más bien la amplían al darse una amplia gama de posibilidades de combinación de agentes terapéuticos o vehículos para la fórmula farmacéutica, por lo que no es dable que, por haber sido otorgada la patente de invención para la reivindicación 7, deba de ser dada automáticamente a las reivindicaciones dependientes 8 y 9, porque, como ya se explicó, éstas rompen con la necesaria unidad de la invención que debe poseer toda solicitud de patente.

Alega la empresa apelante que el mero uso de la palabra tratamiento en una reivindicación no es motivo para considerar que se refiere a la exclusión al otorgamiento de patentes contenida en el inciso 4.b) del artículo 1 de la Ley de Patentes, antes transcrito. De la lectura de las reivindicaciones 1 a 3 y 10 a 12, que son las señaladas como métodos terapéuticos en el análisis

técnico final, se desprende que éstas están dirigidas a describir el uso, ya sea en su forma o su finalidad, del producto farmacéutico inventado, lo cual hace que dichas reivindicaciones se entiendan como descriptoras de métodos terapéuticos, y por tanto deban rechazarse por ser materia excluida de la posibilidad de obtener una patente de invención. Y revisado el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana (consultable en http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Servicios_Formularios/PI_Manualpatentes) en su página 30 según cita el apelante, no se encuentra la nota que habla de la supuesta aceptación de la redacción propuesta para las reivindicaciones de uso, sino más bien indica el Manual que el uso se analizará de acuerdo a la ley en cada país. Por lo tanto, dicho alegato no puede tener eco en la presente resolución.

Sobre las recomendaciones que alega la empresa apelante faltan en el examen técnico, se indica que la referencia la hace el apelante al primer examen técnico, el cual como ya se analizó, no es la base para la resolución final dictada por el Registro, por lo que carece de interés pronunciarse sobre la supuesta omisión.

Y sobre la supuesta falta de fundamentación de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de su lectura claramente se denota que ésta se funda en el criterio técnico emitido por el Dr. German L. Madrigal Redondo fechado 17 de agosto de 2008, visible de folios 157 a 163 del expediente, por lo que tampoco cabe dar crédito a dicho alegato en esta sede.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Neurim Pharmaceuticals (1991) Limited en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:30 horas del 5 de setiembre de 2008, resolución 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 2° 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, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Neurim Pharmaceuticals (1991) Limited en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:30 horas del 5 de setiembre de 2008, 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.**

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

DESCRIPTORES

UNIDAD DE LA INVENCION

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.76

CREACIONES EXCLUIDAS DE LAS PATENTES

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.27