

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0722-TRA-PI

Oposición a inscripción de patente de invención “COMPUESTOS Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA”

ELLI LILLY AND COMPANY., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8831)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO N° 277-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, mayor, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y cinco- quinientos treinta y cinco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ELLI LILLY AND COMPANY**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Indiana, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cuatro minutos del diez de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Diciembre del 2006, el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, mayor, abogado, cédula número uno- ochocientos treinta y nueve- ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ELLI LILLY AND COMPANY**, solicita que entre en Fase Nacional de conformidad con el procedimiento de otorgamiento de patente internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), bajo el número de

solicitud internacional número PCT/US 2005/02789, la invención titulada “**COMPUESTOS Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA**”.

II. Que una vez publicados los edictos correspondientes, la Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada, abogada, representando a la **ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, planteó en tiempo y forma su oposición al otorgamiento de la patente solicitada de conformidad con el artículo 12 de la Ley 6867.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada quince horas con cuatro minutos del diez de mayo de dos mil doce, *dispuso: “**POR TANTO/ (...) se resuelve: I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPUESTOS Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA. II. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN). III. Ordenar el archivo del expediente respectivo.”** (La negrita es del texto original)*

IV. Que inconforme con lo resuelto, en fecha 18 de Julio de 2012, la empresa **ELLI LILLY AND COMPANY**, presentó recurso de revocatoria y de no acogerse el de apelación y nulidad concomitante, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no probados de influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; N°6867 de 25 de abril de 1983, concluyo que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**COMPUESTOS Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA**”, declarando parcialmente con lugar la oposición presentada por la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**.

Indica el citado Registro que a pesar del nuevo juego de reivindicaciones la examinadora manifestó que pese a la indicación en el informe técnico donde se le advierte eliminar términos no claros, el solicitante no elimina las terminologías por lo que genera dificultad en la claridad, imposibilitando la realización del estudio de los requisitos de patentabilidad. Asimismo el solicitante varía la estructura respecto a la original y no existe en la descripción un indicio que indique cuál es el error o la omisión en que incurre. Agrega que en la reivindicación 1 existe un problema grave con el sustituyente R2 que imposibilita continuar con el análisis, y el solicitante elimina reivindicaciones pero no elimina los términos imprecisos, por lo que las reivindicaciones 1 a la 25 deben ser rechazadas.

Por su parte la representación de la empresa recurrente manifiesta que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra ajustada a derecho, considerando que las modificaciones no fueron bien revisadas y cumplen con lo que le recomendaron en la reunión y procede a explicar las reivindicaciones rechazadas, refiriéndose además al nuevo juego reivindicatorio, y a la enmienda realizada a las reivindicaciones.

CUARTO. 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 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, y analizadas por primera vez técnicamente las quince reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó que la mayoría de éstas carecían de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial, además falta de soporte y claridad toda vez, que respecto a estos requisitos, según el informe técnico emitido por la Doctora Alejandra Quintana Guzmán y recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de Agosto del 2011, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes: *“(...)se concluye con base en el Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente: No se otorga la protección sobre la reivindicación 1 a la 7 y 14, debido a que las mismas no cumplen con la claridad necesaria para ser protegida incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. Además las reivindicaciones 1, 7 y 14 no poseen suficiencia. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 8 a la 13 y 15, debido a que se consideran como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente”*. Por tales motivos la solicitud de patente no cumple con los requisitos

establecidos en los artículos 1,2, 6 y 7 de la Ley 6867 y los artículos 3,4,5,7 y 13 del Reglamento 15222-MIEM-J.

Posterior a este informe observa este Tribunal que consta en el expediente a folio trescientos setenta y nueve que la parte se acercó al registro para analizar las observaciones que se le hicieron a las reivindicaciones presentadas, y en virtud de esto se realizó una “MINUTA DE REUNIÓN ENTRE EL SOLICITANTE Y EXAMINADOR”, lo cual consta visible a folio trescientos setenta y nueve, en la que ambas partes tanto el solicitante como el examinador hicieron las consideraciones que estimaron pertinentes, y posteriormente la empresa **ELLI LILLY AND COMPANY**, adjunto un nuevo juego de reivindicaciones.

Al respecto es importante traer a colación lo que indica la Circular DRPI-04-2008, del 5 de marzo del 2008, del Registro de la Propiedad Industrial, que se refiere al Procedimiento para los estudios de fondo y de las Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Modelos Industriales, y que trata específicamente este punto en el numeral 7 que dice:

“De conformidad con los Convenios de Cooperación suscritos entre el Colegio de Farmacéuticos y el Instituto Tecnológico de Costa Rica con el Registro Nacional, se establece la posibilidad de que el solicitante al dársele traslado del Dictamen Pericial, si lo considera conveniente y es necesario, solicite a la oficina de Patentes de Invención, la coordinación de una entrevista con el perito que elaboró el estudio, en las instalaciones del Registro de la Propiedad Industrial. La solicitud y realización de la entrevista deberá darse dentro del plazo del traslado. Para lo anterior, la Oficina de Patentes deberá coordinar con prontitud la reunión una vez solicitada. Debe quedar claro que la figura de la entrevista es opcional y que se le otorga al solicitante si lo estima necesario, pero que el otorgarla no implica ninguna prórroga del plazo del mes calendario establecido por ley, para presentar sus observaciones sobre el Dictamen Pericial. En la entrevista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de Patentes, la cual pasará a formar parte del expediente de trámite. (Lo subrayado es del original).”

Muchas oficinas de patentes permiten que los solicitantes de la patente y los inventores hablen con el examinador sobre las solicitudes en trámite. A este proceso se lo denomina “entrevista” con el examinador. Como la conversación será oficial, es posible que ambas partes deban presentar una reseña escrita completa de la entrevista, y estos registros, en general, se incorporan al expediente de la solicitud en cuestión. Cuando se prepara una entrevista con el examinador, el solicitante debe estudiar detenidamente el informe emitido y el estado de la técnica citada, y estar preparado para explicar al examinador, en un lenguaje claro, conciso y convincente, por qué las reivindicaciones son patentables contra el estado de la técnica. Es posible que el agente desee preparar algunas modificaciones adicionales para las reivindicaciones y compartirlas con el examinador. Por ejemplo, si ambos pueden elaborar un juego reivindicatorio aceptable durante la entrevista, esto puede acelerar la finalización del proceso de examen.

Durante la entrevista, el solicitante puede darse cuenta de que el examinador ha estado interpretando el estado de la técnica citada en una forma diferente, o con un sentido distinto de la interpretación del agente y su cliente. Una vez que el proponente de la patente ha comprendido cuál es la visión del examinador sobre el estado de la técnica, se encuentra en una excelente posición para actuar de la siguiente manera: Instruir al examinador sobre el estado de la técnica (si éste ha interpretado erróneamente los antecedentes), o ver con más claridad cuál es el tipo de cambio en las reivindicaciones que dejaría a la solicitud en condiciones de ser concedida. En algunos países, se permite llevar al inventor a la entrevista, y a muchos examinadores los comentarios y explicaciones de los inventores les resultan muy convincentes.

Es de vital importancia para este Órgano de Alzada hacer notar lo valioso que es para el análisis del expediente este tipo de entrevista y que quede constando en el proceso la “MINUTA DE REUNIÓN ENTRE EL SOLICITANTE Y EXAMINADOR” por cuanto no solo concientiza a las partes a que tomen en cuenta esta facultad que tienen dentro del examen de una patente sino también porque se tendrían mejores elementos para considerar lo que explica el perito, y lo que el solicitante recibe o entiende, para luego hacer las modificaciones pertinentes.

Después de realizada la entrevista, el Registro procede al dictado de la resolución final, denegando la concesión de la patente por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 6 incisos 4 y 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y el Artículo 8 inciso 1 del Reglamento a la citada ley, según el Informe Técnico Concluyente, realizado también por la Doctora Alejandra Quintana Guzmán, la que culmino su análisis indicando lo siguiente:

“La reivindicación 1 establece el alcance de la invención. Si esta reivindicación no es clara, no es factible realizar el análisis de los criterios de patentabilidad. En esta reivindicación, existe un problema grave con el sustituyente R2 que imposibilita continuar con el análisis. Además se determina que no existe soporte para este R2 en la descripción. El solicitante ha presentado un juego de reivindicaciones donde elimina reivindicaciones y no enmienda la numeración consecutiva. Tampoco enmienda el término “sal”. Por lo que se concluye que las reivindicaciones 1 a la 25 deben ser rechazadas.”

Ante tales conclusiones, lleva razón el *a quo* en el dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada. No encuentra este Tribunal motivos para resolver en forma contraria a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, en vista de que los criterios técnicos, debidamente fundamentados, emitidos por la Doctora Alejandra Quintana Guzmán, visibles de folios 348 a 370 y del 397 al 404, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida.

Conforme a lo anteriormente expuesto no lleva razón el recurrente en cuanto a los alegatos formulados, y coincide este Órgano Colegiado en que se debe denegar la concesión de la patente propuesta, tomando como fundamento el Informe Técnico Preliminar y el Concluyente rendidos por el perito en la materia, los cuales dejan debidamente demostrado que la patente de invención denominada **“COMPUESTOS Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, constituyéndose todos estos exámenes periciales como la prueba esencial que este Organismo de Alzada debe valorar, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación

interpuesto por el representante de la compañía **ELLI LILLY AND COMPANY** .

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 número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 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 **Francisco José Rucavado Luque**, representando a la empresa **ELLI LILLY AND COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cuatro minutos del diez de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la Patente de Invención denominada “**COMPUESTOS Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA**”. 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 INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05