



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0670-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE UN DERIVADO DE PIRIDAZINO [4,5-B] INDOL*”

SANOFI AVENTIS U.S. LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9723)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 291-2014

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado de **SANOFI AVENTIS U.S. LLC.**, sociedad domiciliada en Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2008, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada solicitó el registro de la Patente de Invención denominada “***NUEVA FORMA CRISTALINA DE UN DERIVADO DE PIRIDAZINO [4,5-B] INDOL***” cuyos inventores son **ROCCO, William, L.** y **HIGGINS, John, D.** quienes cedieron la propiedad de su invención, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07D 487/04, A61K 31/5025 y A61P 9/04.**



SEGUNDO. En fecha 19 de marzo de 2013 se emitió **Informe Técnico Preliminar** desfavorable elaborado por el **Dr. German Madrigal Redondo**, del cual se dio audiencia a la solicitante mediante resolución de las 14:11 horas del 21 de marzo de 2013, para que formulara sus alegaciones.

TERCERO. La representación de la empresa solicitante contestó la audiencia mediante escrito presentado el 18 de abril de 2013, siendo que el **Informe Técnico Concluyente** se adjuntó al escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio de 2013.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las quince horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil trece, dispuso en lo conducente lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **NUEVA FORMA CRISTALINA DE UN DERIVADO DE PIRIDAZINO [4,5-B]INDOL** y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.**”

QUINTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2013, sin expresar agravios, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** recurrió la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter, y de relevancia para el dictado de la presente resolución los siguientes: **1.-** Que mediante **Informe Técnico Preliminar** recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de marzo de 2013, se rinde dictamen desfavorable a la concesión de la patente de invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE UN DERIVADO DE PIRIDAZINO [4,5-B] INDOL*”, (Ver folio 141). **2.-** Que mediante **Informe Técnico Concluyente** recibido el 17 de junio de 2013, se rinde dictamen final que rechaza la concesión de la patente relacionada, (Ver folio 161).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existe alguno de interés para el dictado de esta resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECORRENTE. Basándose en el dictamen pericial de fondo, emitido por el Dr. German Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. Vistos los argumentos presentados por el solicitante y analizadas las enmiendas a las reivindicaciones, determina el examinador que se mantiene el criterio emitido respecto a las excepciones de patentabilidad, al definirse las reivindicaciones de la 1 a la 21 a descubrimientos y segundos usos, cambios de forma o dimensiones evidentes de materia conocida por el experto medio. Respecto a la unidad de invención y claridad, mantiene el criterio emitido en el informe preliminar, dando por satisfechos dichos requisitos.”



Referente a la suficiencia de la solicitud el examinador mantiene el criterio emitido en el informe preliminar al considerar que la información aportada resulta insuficiente para determinar las características del compuesto reclamado.

En cuanto a la novedad, el examinador mantiene el criterio emitido en el informe técnico preliminar, manifestando además que: “no existe novedad posterior al desarrollo del compuesto al describir las diferentes formas cristalinas.”

Respecto del nivel inventivo, determina el examinador que continua la solicitud sin cumplir dicho requisito, manteniendo los argumentos expuestos en el informe preliminar, adicionando además que: “...las reivindicaciones están reclamadas no es características técnicas sino en su funcionalidad lo cual no es permitido por Ley, ya que impide determinar las diferencias con el arte previo...”

En cuanto a la aplicación industrial, el examinador mantiene el criterio emitido en el informe técnico preliminar, manifestando además que: “el término “substantialmente libre” hace inespecífica la reivindicación.”

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. *Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes [...], este Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **NUEVA FORMA CRISTALINA DE UN DERIVADO DE PIRIDAZINO [4,5-B] INDOL** y ordenar el archivo del expediente respectivo...”*
(folios 169 y 170)

Resulta preciso indicar, que no consta aparte del Informe Técnico a que se ha hecho referencia, prueba idónea que desvirtúe lo allí indicado. Cabe advertir también que, el fundamento para formular un **recurso de apelación**, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y considere han sido afectados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución de la Autoridad Registral fue contraria al ordenamiento jurídico.



En virtud de lo anterior, dado que la representación de la empresa solicitante **SANOFI AVENTIS U.S. LLC.**, en su escrito de apelación omitió expresar el fundamento de su inconformidad y una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Por ello, resulta claro para esta Autoridad de Alzada que no se cuenta con los elementos de hecho o de derecho que sustenten su impugnación en contra de la resolución que recurre. Pero, en virtud de la obligación que tiene este Órgano Superior de verificar la legalidad de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, se entra a conocer el expediente en su totalidad.

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, nivel inventivo y aplicabilidad industrial**. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico. Sin embargo este informe técnico no es vinculante para el juzgador.

Respecto de las condiciones necesarias para obtener una patente de invención, el **artículo 1** de la Ley de Patentes en su **inciso 1)** define el concepto de **invención** como “...*toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.*” En el **inciso 2)** de esta misma norma se indica que **no se consideran invenciones**, entre otros: “**a)** *Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.*” Así como, “**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.” Adicionalmente, en su **inciso 4)**, se califica como **materia excluida de patentabilidad**, entre otros “ **b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.**”

En el presente caso, el pliego original consta de 25 reivindicaciones (visible a folios 87 a 89), las cuales son analizadas por el perito Dr. German Madrigal Redondo, quien en el **informe técnico preliminar** concluye que las enumeradas de la 1 a la 8 y de la 23 a la 25 se definen como descubrimientos y segundos usos, cambios de forma o dimensiones evidentes de materia conocida por el experto medio, por ello se consideran como no invenciones y no son patentables en la legislación costarricense. Respecto de las enumeradas de la 9 a la 22, indica que se definen como métodos de tratamiento en seres humanos y/o animales, dado lo cual se encuentran dentro de las excepciones de patentabilidad establecidas en nuestra Ley de Patentes.

Respecto de los requisitos de patentabilidad, considera el perito que las reivindicaciones propuestas si cumplen los de unidad de la invención y de claridad. Sin embargo, no cumple el de suficiencia porque es un fenómeno esperado, ya que en la solicitud se muestra simplemente una identificación de cada una de las diferentes formas cristalinas o amorfas, lo que no puede considerarse información suficiente para poder identificar un paso no evidente en el arte previo. En este mismo sentido, afirma el profesional que no se cumplen los requisitos de novedad ni nivel inventivo, por cuanto un experto medio puede predecir en cuáles formas cristalinas puede solidificar el compuesto en estudio así como sus propiedades fisicoquímicas a partir de la existencia y conocimiento del originalmente sintetizado. En relación con la aplicación industrial agrega el perito que no se cumple porque al tratarse de métodos de tratamiento pertenecen a la esfera íntima de la persona.



Conferida la audiencia sobre el relacionado informe técnico preliminar al solicitante, éste manifiesta que tomando en cuenta las recomendaciones del examinador presenta un nuevo juego reivindicatorio con las enmiendas necesarias para superar las objeciones planteadas.

Este nuevo pliego, que consta de 21 reivindicaciones (visible a folios 151 a 158) es analizado por el examinador quien manifiesta que, aún con las enmiendas introducidas a la solicitud, éstas carecen de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Con fundamento en ello, la Sección de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la patente.

De conformidad con todo lo expuesto hasta ahora, este Tribunal en virtud de la función de contralor de legalidad que le ha sido asignada, una vez realizado el estudio íntegro del expediente venido en Alzada, debe verificar que el técnico en la materia Dr. German Madrigal Redondo, haya realizado un estudio claro y conforme a derecho. De esta forma dicho perito determinó que las reivindicaciones de la R5 a la R18, son para **tratamiento** en su mayoría dependientes de la reivindicación R4, que a su vez es dependiente de la reivindicación R1. Que de acuerdo al artículo 1 inciso 4), punto b) de la Ley de Patentes, los métodos de tratamiento son materia excluida de patentabilidad. Igualmente, que las reivindicaciones de la R1 a la R 21 se definen como **descubrimientos y segundos usos**, cambios de forma o dimensiones que son evidentes de materia conocida por el experto medio y por ello tampoco son patentables en nuestra legislación.

Es importante indicar que el polimorfo que es la base de esta solicitud de patente, es un producto que puede tomar cualquier forma y en este caso la forma que presenta es materia conocida en el estado de la técnica. Por ello, de aceptarse su registro se violentaría lo indicado en los puntos a) y d), inciso 2) del artículo 1 de la Ley transcritos líneas atrás.

Ahora bien, puede ser que el compuesto tome una figura que no se encuentre en el estado de la técnica, pero tal como es presentado en esta solicitud, según expresa el perito y está de acuerdo este Tribunal, se trata de una *“caracterización físico química de una forma cristalina*



del compuesto de la reivindicación 1, esta caracterización no puede considerarse una característica esencial diferenciadora por su presencia o ausencia, no hace perder la naturaleza del compuesto, es decir no existe un efecto técnico asociado que no se ha descrito en el arte previo.” (Ver folio 162)

También, resulta de provecho destacar que el perito mediante una clara explicación, refiere que las reivindicaciones de la R5 a la R21 están definidas por su función, no por sus características técnicas esenciales. Efectivamente, este Tribunal al hacer el análisis de cada una de dichas reivindicaciones determina que las enumeradas de la 5 a la 18, van dirigidas a indicar que se trata de “*un tratamiento*” y esto, tal como se indicó, es materia excluida de patentabilidad según el artículo 1, inciso 4) punto b).

En cuanto a la **novedad** también indica el perito que encontró dos documentos en el estado de la técnica, que inciden en este requisito porque divulgan el mismo compuesto contenido en la solicitud bajo estudio y describen sus formas polimórficas, composiciones y procedimientos, siendo que, desde el momento de su síntesis por primera vez, el experto medio puede deducir y predecir en cuáles formas cristalinas puede solidificar. Es decir no hay un nivel sorprendente y al ser ya divulgado, ya es conocido en el estado de la técnica y por ende no hay novedad. Afirma también el profesional que los procedimientos de elaboración de diferentes formas cristalinas (polimorfo) es común para el experto medio. Para el Tribunal este análisis es congruente conforme a lo que se solicita en relación con el ordenamiento jurídico que rige esta materia.

En cuanto al **nivel inventivo**, a partir del documento denominado como D1 (ver folio 164), que es el más cercano del arte, porque describe formas cristalinas del compuesto bajo análisis, el experto medio en la materia puede predecir todas las formas cristalinas que tendría el compuesto y sus principales propiedades. En este sentido no puede darse un paso inventivo, ya que se ubica dentro del campo deductivo de las propiedades o fenómenos esperados y por ello tampoco hay un efecto sorprendente (ver folio 165).



Por último, afirma el perito examinador que no se evidencia la posibilidad de **aplicación industrial**, ya que describe características de un descubrimiento realizando procedimientos deductivos o no inductivos, lo cual, según ha definido la doctrina, podría determinarse que solo pertenece a la esfera íntima de la persona, ya que son segundas aplicaciones de materia conocida en el arte, (ver folio 166), de lo cual este Tribunal también está de acuerdo.

Así las cosas, a pesar de la inexistencia de agravios, una vez analizado en forma íntegra el expediente, concluye este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en Alzada, toda vez que los informes, tanto preliminar como concluyente, son claros, transparentes y sobre todo definen cada uno de los requisitos y explican específicamente las razones del porqué no constituye la solicitud sometida a inscripción una invención, a pesar de que en el informe concluyente se incorporan las nuevas reivindicaciones. Aún así, el perito no logra determinar que tengan novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, ya que, como producto central la invención contiene polimorfos, los cuales tal como se indicó, al tomar cualquier forma y sobre todo la forma que presenta la invención, se consideran como un segundo uso, el cual no es patentable en nuestra legislación.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **SANOFI AVENTIS U.S. LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil trece, 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, 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 **SANOFI AVENTIS U.S. LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de patente denominada “***NUEVA FORMA CRISTALINA DE UN DERIVADO DE PIRIDAZINO [4,5-B] INDOL***”. 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 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