



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0670-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “RESOLUCION DE SAL QUIRAL”

PFIZER PRODUCTS INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10177)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 296-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-669-228, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 14:40 horas del 17 de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 24 de julio de 2008, el licenciado **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA** de calidades y condición citada, solicitó la divisional de la patente tramitada ante el registro bajo el número 7116, según el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, denominada “**RESOLUCION DE SAL QUIRAL**”.

SEGUNDO. Que en fecha 22 de enero de 2014, la Dra. **Alejandra Quintana Guzmán**, mediante informe técnico preliminar rechazo la solicitud de concesión de la patente que nos ocupa [folios 186 a 192] y en fecha 25 de febrero de 2015 mediante informe técnico concluyente se rechazó la solicitud de la invención denominada “**RESOLUCION DE SAL QUIRAL**”



TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:40 horas del 17 de marzo del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió acoger la recomendación de la Dra. **Alejandra Quintana**, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, rechazar la divisional de la Patente de Invención, denominada “**RESOLUCION DE SAL QUIRAL**”, por no ajustarse lo solicitado a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional, para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 inciso 2. d), 2 y 6 incisos 4 y 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867 y artículo 4 del Reglamento a dicha Ley.

CUARTO. Que mediante documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el licenciado **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA** de calidades y condición citada, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, concedida la audiencia de ley expreso agravios en fecha 7 de octubre de 2015 y por esa razón conoce este tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos con tal carácter los siguientes:

1. Que la presente solicitud de patente divisional proviene de la patente tramitada ante el Registro de Propiedad Industrial bajo el número de solicitud 7116, concesión número 3071. (folios 1 a 15)



2. Que la modificación de la reivindicación número 1 presentada por el apoderado de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, visible de folio 194 a 196, está protegida en la solicitud de patente de invención N° 7116 concesión 3071, según se desprende de los informes técnicos de folios 186 a 192 y 258 a 262.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se enuncian hechos con tal carácter para la resolución del presente expediente.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro una vez analizado el contenido de la solicitud divisional presentada y las correcciones efectuadas la denegó según las observaciones de la Dra. Quintana Guzmán se observa que las reivindicaciones 2 a 6 se refieren a usos de una composición en diversos tratamientos como lupus, cáncer, artritis, entre otros, para la inhibición de JAK3, los cuales se consideran métodos de tratamiento y por lo tanto están excluidos de patentabilidad. En cuanto a la reivindicación enmendada número 1, se concluyó que la materia comprendida en esta se encuentra protegida en la solicitud madre (solicitud 7116, concesión 3071) por ende carece de novedad y nivel inventivo según el artículo 2 de la Ley 6867 y el artículo 4 del Reglamento a dicha Ley.

Por su parte, el aquí apelante alegó en sus agravios: la argumentación de la examinadora es incorrecta, ya que la ley 6867 contiene en el numeral primero las excepciones de patentabilidad, sin encontrarse indicada dentro de ellas el doble patentamiento. La legislación nacional es omisa en cuanto al tema del doble patentamiento, por lo cual, partiendo de las reglas generales del derecho público que rige en la presente materia y del principio de legalidad, la autoridad pública no puede denegar la solicitud si expresamente no le está facultado realizarlo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA SOLICITUD DIVISIONAL DE LA PATENTE. NORMATIVA APLICABLE. En relación a este tema el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas menciona que: *“(...) en el Convenio de París artículo 4G, la solicitud que no cumple con el requisito de unidad de la invención es llamada “solicitud*



compleja”, y cada solicitud resultante de la división es llamada “solicitud divisional”. En la legislación española se habla de “solicitudes divisionarias”.

(...) Las solicitudes divisionales mantienen la misma fecha de presentación o prioridad atribuible a la solicitud original. (...) Para que una solicitud reciba el tratamiento de solicitud divisional, preservando la fecha de presentación o prioridad de la solicitud dividida, deberá limitarse a reformular el contenido de la solicitud original, no incluyendo reivindicaciones que expandan el ámbito de las solicitudes divisionales más allá del previsto en la solicitud original (...) Sí, durante el curso del procedimiento, la Administración Nacional de Patentes determinare que la solicitud debe ser dividida, por lo motivos examinados en este apartado, el solicitante deberá proceder a formular las correspondientes solicitudes divisionales dentro del término de treinta días desde la notificación de esa determinación, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud”
(CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, Tomo II, p.p. 161 11)

Como consecuencia de lo anterior considera necesario este Tribunal, resaltar que en nuestra Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 111 del 13 de junio de 1983, y sus reformas, se encuentra regulada la figura de la “solicitud divisional de concesión de patente”, específicamente, en el artículo 8 inciso 2, artículo 13 inciso 3, de la ley citada, y también en el numeral 19 incisos 3 y 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222, de 12 de diciembre de 1983 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 49 del 8 de marzo de 1984, que en lo conducente establecen lo siguiente:

“Artículo 8°.- Modificación, división y retiro de la solicitud.

(...) 2.- El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial”.

“Artículo 13°.- Examen de Fondo.



3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º”.

“Artículo 19.- Examen de Fondo.

3. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funda en falta de unidad de la invención, el solicitante deberá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes (...)”

4.- (...) Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial (...)

De la cita doctrinaria y la normativa supra citada, se concluye que una solicitud divisional puede someterse a su calificación, cuando sea una fracción de la inicial, en el tanto mantenga la unidad, con las limitaciones explicadas; o bien cuando el perito examinador haya hecho su trabajo de fondo, posibilitando que el solicitante haga sus observaciones y proponga las divisionales que considere. En este último caso deberá cumplir con las mismas disposiciones contenidas en el artículo 8 antes mencionado.

En tratándose de una solicitud divisional de patente, el solicitante no podrá aportar materia nueva o bien procurar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Esa solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

En el presente caso, tal y como se desprende de los hechos probados la reivindicación número 1 enmendada sea **“el compuesto 3-{3R,4R}-4-metil-3-[metil-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]-piperidin-1-il}3-oxo-propionitrilo o una sal aceptablemente del mismo”** es idéntica a



la reivindicación contenida en la solicitud madre 7116, concesión 3071. Por lo que el análisis de la solicitud de patente debe direccionarse en ese sentido.

En lo que respecta a las reivindicaciones estas cumplen un papel esencial en la materia de estudio ya que marcan los límites de la protección suministrada por una patente de un modo similar a un límite físico, como un cerco que marca los límites del terreno de un inmueble.

Las reivindicaciones son la parte fundamental del documento técnico, pues es donde el inventor reclama protección sobre su invención.

El derecho conferido por la patente está delimitado por las reivindicaciones aprobadas, así claramente lo señala la legislación nacional [artículos 8 y 9 del reglamento a ley de patentes].

En efecto, la protección que tendrá una invención, una vez otorgada la patente, estará definida por el texto de las reivindicaciones. Así, las reivindicaciones de una solicitud deben incorporar todas las características técnicas esenciales de la invención, ser claras y concisas y estar enteramente soportadas en la descripción. Al momento de efectuarse el examen técnico de la solicitud, esto permitirá comparar los elementos que se reivindican con aquellos contenidos en el **estado de la técnica más cercano** y evaluar las reivindicaciones para verificar que cumplan con los requisitos que exige la legislación para obtener una patente.

Ahora bien, una solicitud de patente puede tener una única reivindicación o más de una, en el presente caso una vez emitido el informe preliminar que denegó la solicitud divisional de patente, el interesado a folio 194 indica que aporta la modificación a las reivindicaciones, para lo que aporta un nuevo juego de reivindicaciones, el cual contiene únicamente la reivindicación número 1., “*el compuesto 3-{3R,4R}-4-metil-3-[metil-(7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]-piperidin-1-il}3-oxo-propionitrilo o una sal aceptablemente del mismo*”. Por lo que el examen de patentabilidad recae sobre la reivindicación antes citada.

El contenido de la reivindicación presentada fue divulgado en la solicitud madre 7116 concesión 3071, según el informe concluyente de la Dra. Quintana Guzmán, por lo tanto, está comprendida en el estado de la técnica por lo que no puede ser considerada como novedosa, la solicitud de



patente incumple con este requisito esencial de patentabilidad del artículo 2.1 y 2.3 párrafo primero de la ley de patentes.

Con respecto al nivel inventivo, la legislación pertinente [artículo 2.5] considera “*que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente*”. En el estudio de fondo la Dra. Quintana Guzmán consideró que la reivindicación número 1. enmendada sea “el compuesto 3-{3R,4R)-4-metil-3-[metil-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]-piperidin-1-il}3-oxo-propionitrilo o una sal aceptablemente del mismo”, es idéntica a la reivindicación contenida en la solicitud madre 7116, concesión 3071. Desde esa perspectiva la enmienda realizada carece de nivel inventivo pues en este caso la reivindicación se deriva del estado de técnica existente, sea la concesión citada.

La legislación de patentes es muy clara al determinar que el texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección concedida por el derecho de patente [artículo 6. 5], de igual forma permite dividir en fracciones la solicitud, siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial [artículo 8. 2]. Por lo tanto, el alcance de la protección de la reivindicación enmendada se encuentra protegida en la concesión 3071 de repetida cita, como lo ejemplifica la examinadora en folio 262.

El apelante, indica en sus agravios:

La argumentación de la examinadora es incorrecta, ya que la ley 6867 contiene en el numeral primero las excepciones de patentabilidad, sin encontrarse indicada dentro de ellas el doble patentamiento. La legislación nacional es omisa en cuanto al tema del doble patentamiento, por lo cual, partiendo de las reglas generales del derecho público que rige en la presente materia y del principio de legalidad, la autoridad pública no puede denegar la solicitud si expresamente no le está facultado realizarlo



Para criterio de este Tribunal no lleva razón el apelante en cuanto a la violación del principio de legalidad, por los siguientes motivos:

No es necesario la existencia de una norma expresa que regule la figura del “doble patentamiento”, para poder determinar su prohibición en nuestro país. La concesión de una patente no es más que un acto administrativo y como tal para su realización puede ser informado de normas específicas o de la armonización de las existentes. Tratándose de un tema análogo el tratadista Eduardo Ortiz expone:

Todo acto administrativo es medio para la realización de fines legales. Su razón de ser y su justificación están en el cumplimiento de estos fines. El medio para realizarlos es el efecto jurídico y el real del acto: aquel efecto (deberes y poderes nacidos del acto), llevado a la realidad, satisface el fin que el acto persigue. Es evidente que el acto debe conformarse a un esquema normativo para producir el efecto querido, pues lo contrario sería librar los fines públicos al arbitrio imprevisible del servidor público. Si la estructura del acto y sus elementos se adecuan al ordenamiento, producen el efecto y alcanzan el fin querido, desde luego que el ordenamiento comunica al acto la exigibilidad coactiva que le corresponde como un todo. Si, a la inversa, la estructura del acto discrepa del modelo normativo, el efecto no se produce y el fin puede frustrarse. Llámese validez la conformidad del acto con el ordenamiento, que normalmente le permite producir efectos jurídicos (...) Llámese eficacia la capacidad jurídica actual del acto para producirlos.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de Administración Pública (Costa Rica). Revista del Seminario Internacional del Derecho Administrativo. Colegio de Abogados de Costa Rica, Asociación Costarricense de Derecho Público. San José, Costa Rica, 1982, p. 409)

De lo anterior se colige, que la no existencia de una norma específica que prohíba el doble patentamiento, no prohíbe a la Administración la posibilidad de interpretar la normativa existente para determinar que tácitamente el doble patentamiento está prohibido en nuestra legislación, ya que al presentar una reivindicación que se encuentra divulgada en una concesión previa se violenta el articulado que permite el registro de la misma.



En el caso de estudio se determinó que la reivindicación enmendada a folio 196 resulta idéntica a la materia reivindicada en la concesión 3071, por lo tal no resulta admisible al contravenir los artículos 2.1, 2.3 párrafo primero, 2.5, 6.5 y 8.2 entre otros de la Ley de Patentes de Invención, motivo por el cual la actuación se ajusta al principio de legalidad, pues la denegatoria de la divisional presentada no es un acto antojadizo de la Administración, es un acto motivado por la normativa existente.

Por todo lo antes citado se puede llegar a la conclusión que la normativa que prohíbe el registro de materia protegida en la reivindicación de una concesión previa, tácitamente implica la prohibición del doble patentamiento.

En resumen, la solicitud de patente denominada **“RESOLUCION DE SAL QUIRAL”** tal y como lo indicó la autoridad registral se trata de una copia de la concesión 3071 inscrita en la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, por lo indicado, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, ya que la presente solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley; por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 14:40 horas del 17 de marzo del 2015, la que en este acto 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la licenciada **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 14:40 horas del 17 de marzo del 2015, la que en este acto se confirma, la que en este acto se confirma, rechazándose de plano la solicitud de concesión de la patente presentada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.55