



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0991-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSUAL LIT Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”

LES LABORATOIRES SERVIER, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8820)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 372-2013

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de **LES LABORATOIRES SERVIER**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del diez de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de diciembre de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, solicitó se concediera la inscripción de la Patente de Invención denominada “**NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA**



CORRIENTE SINUSUAL LIT Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN” cuyos inventores son los señores VIDAL BENATAR y GUY LEREBOURS-PIGEONNIERE, ambos de nacionalidad francesa, quienes cedieron sus derechos a la solicitante, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K**.

SEGUNDO. Que los avisos correspondientes a la relacionada solicitud, fueron publicados en La Gaceta No. 164, 165 y 166 de los días 28, 29 y 30 de agosto de 2007, sin que se presentara oposición alguna.

TERCERO. Que mediante **Informe Técnico Preliminar** elaborado por el perito designado al efecto, Dr. Freddy Arias Mora, Farmacéutico, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que se recomienda no conceder la patente, por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 1 de la Ley de Patentes de Invención y 4 de su Reglamento, que es Decreto No 15222-MIEM-J. De dicho informe se dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las 10:22 horas del 23 de mayo de 2012, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones.

CUARTO. Que la indicada audiencia fue contestada mediante escrito presentado el día 28 de junio de 2012, en donde el gestionante se manifiesta respecto al informe pericial y propone una enmienda a las reivindicaciones. Una vez que el Perito designado rinde las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Informe Técnico Concluyente**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y tres minutos del diez de agosto de dos mil doce, 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 ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSUAL LIT Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN y ordenar el archivo del expediente (...) NOTIFÍQUESE...”

QUINTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y en virtud de haber sido admitido el mismo conoce este Tribunal.

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 el Juez Arguedas Pérez, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su resolución en el Informe Técnico Preliminar emitido por el Dr. Freddy Arias Mora, en el cual se comprobó “...*que existen documentos que son relevantes, que afectan la novedad de la invención, ya que ambas moléculas se encuentran descritas en el estado de la técnica. / Conforme al nivel inventivo, determina que la solicitud es una yuxtaposición de dos compuestos farmacológicos descritos en el estado de la técnica,*



además la asociación de ivabradina y peridopril no presentan un salto inventivo, además una persona versada en la materia, puede combinar la enseñanza de D4 y D5 para disminuir la presión arterial...” Indica el Registro que, vistos los argumentos del solicitante respecto de este informe pericial preliminar *“...manifiesta el examinador que según las enmiendas a las reivindicaciones, la 8 y 9 son excepciones de patentabilidad, debido a que son métodos de tratamiento...”* Agrega el Registro *a quo* que en el Informe Técnico Concluyente, el perito reitera su criterio respecto de la novedad de la solicitud, y que *“...Determina el examinador que D7 es el documento más cercano al estado del arte, describiendo el efecto antihipertensivo del zatebradina en pacientes con enfermedad coronaria, además el nuevo juego de reivindicaciones, son una yuxtaposición de dos compuestos farmacológicos ya conocidos, por lo que no presentan un salto inventivo...”*. Concluyendo que *“...las reivindicaciones de la 1 a la 9 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, ya que son una yuxtaposición de dos moléculas ya conocidas en el estado del arte, además contiene materia sujeta a excepciones de patentabilidad...”* y por ello deniega la inscripción de la invención solicitada.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente, en escrito de exposición de agravios presentado ante este Tribunal Registral el día 11 de diciembre de 2012, (folio 151), manifiesta que presenta un juego de reivindicaciones enmendado, el cual limita el ámbito de protección de su solicitud a efecto de superar las objeciones del examinador. Asimismo, manifiesta que no está permitido combinar diferentes tipos de arte previo para examinar la novedad de una invención. En este sentido agrega que, en el caso bajo estudio, la asociación de ivabradina y perindopril reivindicada en novedosa respecto de los documentos D4 y D8, (ver folio 153). Respecto del nivel inventivo, agrega el solicitante que: *“...No existe ninguna orientación en el arte previo para que la persona con conocimiento en la materia llegue a combinar ivabradina y perindopril en el tratamiento de la hipertensión arterial y obtenga de una manera sorprendente el efecto sinérgico de reducir las presiones arteriales. (...) Por lo tanto la materia patentable de esta solicitud*



tiene carácter inventivo sobre D1 a D8...”, (ver folio 154). En razón de dichos argumentos, afirma el recurrente que la invención propuesta cumple con los criterios de patentabilidad y supera el arte previo y por ello solicita sea revocada la resolución apelada y se declare la patentabilidad de su solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes establece que para la concesión de una patente, la invención a patentar debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Asimismo, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de esta misma Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo pueda requerir la opinión de centros oficiales, 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**).

Siempre en relación con el examen de fondo de las solicitudes de patente, en los incisos 3) y 4) de ese mismo artículo 13, se dispone que dentro del mes siguiente a la notificación al solicitante, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de las recomendaciones que haga el perito examinador en el estudio de fondo, debe éste proceder a corregir, completar, modificar o dividir su solicitud, observando lo prescrito en el artículo 8 de ese mismo cuerpo legal. En caso de que no se cumpla con lo prevenido o que, a pesar de responder



esa prevención, no se satisfagan las condiciones previstas en el artículo 1, el Registro denegará la patente.

En el caso bajo estudio, una vez hechas las observaciones por parte del perito dictaminador en su **Informe Técnico Preliminar**, se da audiencia a la parte solicitante, quien adjunta un nuevo juego reivindicatorio (folios 104 a 108).

Estas nuevas reivindicaciones son analizadas por el Dr. Freddy Arias Mora y mediante **Informe Técnico Concluyente**, reitera que no recomienda la concesión de la Patente, por cuanto no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley 6867 y el artículo 4 del su Reglamento. Agrega en sus observaciones que *“...las reivindicaciones de la 1 a la 9 no cumplen con los requisitos de patentabilidad ya que son la yuxtaposición de dos moléculas (ivabradina y peridopril) ya conocidas en el estado de la técnica y cuya asociación y uso terapéutico es obvio para un experto medio en el tema. Además contiene materia sujeta a excepciones de patentabilidad en Costa Rica...”*, (ver folio 134).

Respecto de lo manifestado por el recurrente, debe advertir este Tribunal que no resulta procedente en esta Segunda Instancia la propuesta de nuevas enmiendas al pliego de reivindicaciones, por cuanto en el artículo 13 de la Ley 6867 se establece el procedimiento a seguir para el examen de fondo. En este sentido, una vez hechas por parte de la solicitante las observaciones al estudio técnico de fondo, procedió el perito a dictar su informe final, denominado Informe Técnico Concluyente, que sirvió de sustento a la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

De lo expuesto se deduce que, resulta improcedente que la empresa solicitante pretenda hacer nuevas modificaciones al pliego reivindicatorio en esta Segunda Instancia, por cuanto la etapa procesal definida para este efecto en nuestra ley, se encuentra precluida, tal como



se deduce del artículo 13 inciso 3 en concordancia con el artículo 8, ambos de la Ley de Patentes de Invención.

En resumen, la solicitud de patente de invención denominada ***“NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSUAL LIT Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”*** fue correctamente tramitada por la Autoridad Registral y siendo que el perito asignado para realizar su estudio de fondo, Dr. Freddy Arias Mora, concluyó que no existe novedad ni nivel inventivo en las reivindicaciones que permitan concederla, por cuanto ya existen en el estado de la técnica y recomienda no otorgarla (ver folio 99).

Considera este Tribunal que, dado que la empresa gestionante tuvo oportunidad de hacer las correcciones y de referirse al Dictamen Pericial, planteando nuevas reivindicaciones, las cuales una vez examinadas nuevamente, hacen concluir a dicho profesional que no hay patentabilidad en la solicitud propuesta, (ver folio 134). Por ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, ya que, con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, y que no fueron desvirtuados por la empresa solicitante, se colige que no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley. Aunado a lo anterior, las nuevas enmiendas al juego reivindicatorio que pretende el recurrente, no pueden ser objeto de revisión en esta Instancia, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del diez de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma.



CUARTO. 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 la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del diez de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención denominada **“NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSUAL LIT Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”**. 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

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05