



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0343-TRA-PI

Oposición a la Patente de Invención: “BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINTRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS.”

PFIZER PRODUCTS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 8686-2006)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0460-2013

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-669-228, en su condición de apoderado general de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos del veintitrés de febrero del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 12 de octubre de 2006, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, representante de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, Estado de Connecticut, con domicilio en Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340, solicito la patente de invención de **“BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINTRILOS ALIFÁTICOS EN**



ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS.” La presente solicitud reclama prioridad provisional de la solicitud presentada ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos de América en fecha 14 de abril de 2004, bajo número 60/562,133.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veinte minutos del veintitrés de febrero del dos mil doce, resolvió; **“(…) I. Denegar la solicitud de Patente de invención denominada “BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINITRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS” II. Declarar con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)” III. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (…).”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 23 de marzo de 2012, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, representante de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas veintisiete minutos del veintinueve de marzo de dos mil doce, resolvió; **“(…) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (…).”**

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado y de interés para la presente resolución lo siguiente:

1. Informe Técnico de Fondo No. **AQG11/0006** de la Solicitud de Patente de Invención No. 8686, denominada ***“BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINITRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS”***, mediante el cual se determinó el rechazo de la reivindicaciones 1 a la 8, debido a que las mismas no cumplen con la unidad de invención necesaria para ser protegidas, incumpliendo el artículo 7 de la Ley 6867. Asimismo, las reivindicaciones no poseen la claridad necesaria, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 6 inciso 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867.(v.f 173 al 189)
2. Acción Oficial No. **AC/AQG11/0006** de Respuesta a la Contestación del Informe Técnico de Fondo No. **AQG11/0006** de la Solicitud de Patente de Invención No. 8686, denominada ***“BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINITRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS”***, mediante el cual se concluye en base al artículo 13 inciso 5) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867, que la reivindicación 1 no posee nivel inventivo, requisito que establece el artículo 2 inciso 1 de dicho cuerpo normativo, se resuelve: “Se da por finalizado el trámite de la solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial; la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo No. AQG11/0006.” (v.f 203 al 208)



3. Informe Técnico No GAR-8686 Estudio de la apelación a la resolución sobre la Solicitud de Patente de Invención, denominada ***“BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINITRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS”***, rendido por la **Dra. Ma. Gabriela Arguedas Ramírez**, quien concluyo que si bien el solicitante corrigió tanto las reivindicaciones que carecían de interrelación y que comprometían la unidad de la invención, redactándolas de forma que tenían unidad y coherencia con respecto a la invención reivindicada, la misma sigue sin cumplir el requisito básico de nivel inventivo, por lo que no podría considerarse una invención patentable. (v.f 256 al 261)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó con base en el informe técnico rendido por el examinador de fondo denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada ***“BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINITRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS”***, en virtud de que vistos los argumentos presentados por el solicitante, así como la única reivindicación aportada, la examinadora realiza un nuevo análisis, y se determina que en cuanto a la unidad de invención y la claridad las objeciones fueron superadas. No obstante, en cuanto a la novedad y nivel inventivo, se determina que la reivindicación 1 si posee novedad ya que no se localiza ningún documento que contenga todas las características técnicas y posee aplicabilidad industrial, ya que posee una utilidad específica, sustancial y creíble; no obstante, se mantiene la objeción de falta de nivel inventivo ya que los documentos encontrados visibles a folio 259 y 260 motivan al experto medio a combinarlos para obtener una hidrólisis enantioselectiva. Por lo que la Dra. Quintana Guzmán, concluye que debe ser rechazada la protección de la reivindicación 1 ya



que no posee nivel inventivo, requisito estipulado en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No 6867.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus alegatos solicito a este Órgano de alzada, que por ser sus manifestaciones de carácter técnico, a efectos de determinar el nivel inventivo de la patente titulada **“BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINITRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS”**, se nombre un perito experto en la materia (químico farmacéutica), para que rinda su opinión sobre la existencia o no de nivel inventivo en la solicitud de referencia.

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 decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor 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 técnicamente las reivindicaciones de la 1 a la 8 de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, la examinadora a cargo Dra. Quintana Guzmán, concluyó en el Informe Técnico de Fondo No. AQG11/0006, en el punto 10 del dictamen visible a folio 188 del expediente, que refiere a la resolución, se determinan las características de patentabilidad de la siguiente forma: Reivindicaciones de la 1 a la 3 posee características de novedad y aplicación industrial, pero no cumple con nivel inventivo. Y las reivindicaciones de la 4 a la 8 cumplen con novedad y aplicabilidad industrial, no así con nivel inventivo. En cuanto a las objeciones a la patentabilidad se indica que las reivindicaciones de la 1 a la 3 no posee actividad inventiva, claridad y unidad de invención, y de la reivindicación 4 a la 8 no posee actividad inventiva claridad y unidad de invención. Por tanto a la luz del análisis anterior, se concluye con base en el artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867, lo siguiente: No se otorga protección sobre las reivindicaciones 1 a 8, debido a que las mismas no cumplen con la unidad de invención necesaria para ser protegidas, conforme al artículo 7 de la ley 6867. Además de que no poseen la claridad necesaria incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867.

Dicho informe fue trasladado a la empresa solicitante, quien contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 13 de julio de 2011, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, Dra. Quintana Guzmán, quien dictamina por Acción Oficial No. AC/AQG11/0006, como respuesta a la contestación del Informe Técnico de Fondo No. AQG11/0006, y ratificando lo dictaminado en éste, para lo cual señala lo siguiente: *“(...) ante la enmienda del juego reivindicatorio, se realiza un nuevo análisis encontrando lo siguiente: 1. Objeto de la invención: Un procedimiento para preparar ácido (s)-3-ciano-5-metilhexanoico utilizando una catalización enzimática y partiendo del 2-isobutil-succinonitrilo racémico. 2. Unidad de invención: La objeción fue superada. 3. Claridad: La objeción fue superada. 4. Criterios de Novedad y Nivel Inventivo: Cuando se trata de un procedimiento de*



preparación de un compuesto, el procedimiento es admisible cuando el producto como tal cumple con los requisitos de patentabilidad. (Manual de calificación de Forma y fondo para las patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Sección 3.6.8). Se localiza el documento US6046353, se refiere a un método de preparación del ácido (S)-3-(aminometil) 5- metilhexanoico. En dicho procedimiento se menciona el ácido (S)-3- ciano-5- metilhexanoico, como compuesto IV. Por otro lado se ha localizado el documento D3 (US005593871), el cual protege un método catalítico de conversión de nitrilo al enantiómero R o S del ácido carboxílico. La reacción se lleva mediante una enzima nitrilo hidratasa y en la cual se realiza una separación física o química de los enantiómeros. Este documento D3 junto con el D1, generan una falta de nivel inventivo de la reivindicación enmendada número 1, ya que generan la materia presentada en esta reivindicación. Se determina que el problema técnico ya ha sido resuelto en el arte previo, en el documento D3. La descripción tampoco evidencia una ventaja con respecto al estado de la técnica, ni comparación con el mismo. En la descripción no hay mención de una obtención de solo el enantiómero S y más bien se habla de la recuperación del enantiómero R. además en el ejemplo 3 se menciona la utilización de extracción con acetato de etilo, que es una técnica para separar el enantiómero S mediante el enriquecimiento en la fase acuosa con el mismo y del enriquecimiento del enantiómero R en la fase orgánica. Se plantea además un reciclaje del emantiómero R. se localiza el documento D4 (Franz Effenberger, Steffen Oswald. Enantioselective hydrolysis of (RS)-2- fluoroarylacetonitriles using nitrilase from arabidopsis thaliana. European journal of biochemistry volume 269, Issue 2, pages 680-687, January 2002) presenta en sus conclusiones la enantiómeroselectividad de la enzima. Estos documentos confirman la determinación establecida en el informe pericial de falta de nivel inventivo de la reivindicación 1. **Por lo que se concluye que se mantiene la objeción de falta de nivel inventivo establecida en el informe pericial ya que los documentos citados en el informe pericial y los citados en esta acción oficial, motivan al experto en la materia a usar los documentos para obtener una hidrólisis enantioselectiva.** Además se determina que la reivindicación 1 si posee novedad. No se localiza ningún documento que



contenga todas las características técnicas de la reivindicación 1. Por otro lado la reivindicación 1 posee aplicabilidad industrial ya que presenta una utilidad específica, sustancial y creíble., (...). En conclusión se rechaza para la materia de la reivindicación 1, ya que la misma no posee nivel inventivo, requisito estipulado en el artículo 2 inciso 1 de la ley 6867. (...)” (ver folio 208).

Una vez firme la acción oficial, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, procede con el dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta nivel inventivo, señalado por el examinador, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: “1) (...) si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.

Asimismo, respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “ 1) Novedad (...) En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada (...) 2) El estado de la técnica (...) Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable (...) El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe



considerarse que carece de novedad (...) 3) Actividad inventiva (...) El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más (...) 4) Aplicación Industrial (...) El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física (...)” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, **“Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”**, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Así las cosas, cabe resaltar por parte de este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visibles de folios 173 al 189 y del 203 al 208, han sido de igual manera ratificados por la examinadora Dra. Ma. Gabriela Arguedas Ramírez, quien mediante un tercer análisis, que ha sido solicitado (v.f 233) por la parte ante este Órgano de alzada, de la solicitud de la patente de invención denominada ***“BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINITRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS”***, concluye; ***“ si bien el solicitante corrigió tanto las reivindicaciones que carecían de interrelación y que comprometían la unidad de la invención, redactándolas de forma que tenían unidad y coherencia con respecto a la invención reivindicada, esta no cumple con el requisito básico de nivel inventivo, por lo que se considera que no es una invención patentable.”*** Situación, que hace imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1, 2, 6 y 13 inciso 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, de



25 de abril de 1983 y sus reformas, por lo que los agravios externados por el recurrente en este sentido, no pueden ser de recibo.

Conforme a lo anterior, este Tribunal concluye que lo procedente es denegar la solicitud de patente presentada por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, apoderado general de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, con fundamento en los informes técnicos rendidos por los Peritos en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Órgano de alzada debe valorar, por lo que se colige que la patente de invención denominada: **“BIOCONVERSION ESTEREOSELECTIVA DE DINITRILOS ALIFÁTICOS EN ÁCIDOS CIANOCARBOXILICOS”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, en razón de ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas, veinte minutos del veintitrés de febrero del dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, apoderado general de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

veintitrés de febrero del dos mil doce, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora