



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0061-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención vía PCT “FORMAS CRISTALINAS Glytl”

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10846)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 487-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 08 de junio de 2009, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP2007/064104, titulada “**FORMAS CRISTALINAS Glytl**”.



SEGUNDO. Que a través del informe técnico preliminar, el examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 08 de abril de 2014, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante informe técnico concluyente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil catorce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867; como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **FORMAS CRISTALINAS Glytl** y ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de diciembre de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de las empresas **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil quince.

CUARTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante informe técnico preliminar e informe técnico concluyente rendidos por el **Dr. Oscar Mata Ávila**, se determinó que las reivindicaciones de la patente solicitada carecen de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. (Ver folios 164 a 171 y 204 a 211).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. Al momento de apelar el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 12 horas 55 minutos 00 segundos del 17 de Octubre del 2014, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. [...]” (ver folio 217).

No obstante, en el plazo de la audiencia establecida en el artículo **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; no expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.



Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Según consta a folios 164 a 171 de éste, el Examinador designado por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, **Dr. Oscar Mata Ávila**, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, estableció mediante su informe técnico preliminar que la solicitud de patente presentada es materia que no se considera una invención. Al respecto estableció lo siguiente:

*“[...] La presente solicitud intenta proteger formas cristalinas A, B, C, una forma amorfa y una forma cocrystalina con metilparaben del compuesto [4-(3-fluor-5-trifluormetil-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-[5-metanosulfonil-2-((S)-2, 2, 2-trifluor-1-metil-etoxi)-fenil]-metanona ya protegido en el estado del arte en su forma libre, por lo que es materia que se considera no una invención (**Ver anexo**).*

La reivindicación 32 de esta solicitud además de contener materia considerada como no invención por que intenta proteger todas las variaciones anteriormente mencionadas, también intenta proteger métodos de tratamiento terapéuticos. [...]”

Del indicado examen de fondo, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo ésta a efectuarlas, con el fin de resolver las objeciones del examinador en el estudio de fondo. Al respecto el solicitante indicó al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

“[...] Ya que no hay información adicional de apoyo se brinda el paso inventivo a la



forma amorfa y a la forma co-cristalina de metilparabeno, estas reivindicaciones se han eliminado del presente juego de reivindicaciones.

Para dirigir la presente invención a la novedad y a la materia inventiva, un juego enmendado de reivindicaciones se adjunta, páginas 26 y 27, las cuales se refieren a la forma cristalina “A” solamente, junto con las reivindicaciones correspondientes, resaltando las enmiendas hechas. Esta selección podrá también sobreponerse a la objeción de la carencia de unidad.

Adicionalmente, se ha eliminado la reivindicación 33 que no se permitía.

Se acompaña el Juego Reivindicatorio Enmendado en idioma inglés y español mostrando los cambios, y también en su versión en limpio en ambos idiomas.

Cumplido lo anterior, ruego a ese Despacho resolver el fondo del presente asunto declarando la patentabilidad de la presente solicitud, de conformidad con el plazo que para dicha resolución establece la Ley. [...]” (ver folios 173 al 202)

El Examinador referido determinó, mediante informe técnico concluyente, en contestación a lo alegado por la recurrente que mantiene el criterio en lo referente a que la solicitud presentada contiene materia que se considera no invención, y que los métodos de tratamiento terapéuticos son considerados excepciones de patentabilidad según la Ley No. 6867. Al respecto manifestó lo siguiente:

“[...] Después de haber estudiado la respuesta al informe técnico preliminar hecha por el solicitante y el nuevo juego de 9 reivindicaciones, se concluye lo siguiente:

Polimorfismo se define como

- *Capacidad de un material sólido de existir **en más de una forma o estructura cristalina**, todas ellas con la misma composición de elementos químicos.*
- *Que se puede tener varias formas sin cambiar su naturaleza.*

Entonces tenemos que:

A pesar de que el solicitante en la respuesta al informe técnico preliminar insista en la



novedad, el nivel inventivo y las características positivas de la forma cristalina A, para efectos de la oficina la misma se sigue considerando una no invención y es más bien un descubrimiento que según el artículo 1 de la Ley 6867 no es posible proteger, la forma cristalina A del compuesto [4-(3-fluor-5-trifluormetil-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-[5-metanosulfonil-2-((S)-2, 2, 2,-trifluor-1-metil-etoxi)-fenil]-metanona, no es más que un descubrimiento presente en la naturaleza de dicho compuesto, que ya fue protegido en su forma libre y publicado por la patente WO2005/014563 el 17 de febrero de 2005 (documento citado en el informe técnico), como también se aclaró al solicitante en el informe técnico preliminar.

Las reivindicaciones de la 1 a la 6 y las reivindicaciones 8 y 9 de manera directa o indirecta, intentan proteger una forma cristalina A de la [4-(3-fluor-5-trifluormetil-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-[5-metanosulfonil-2-((S)-2, 2, 2,-trifluor-1-metil-etoxi)-fenil]-metanona, además composiciones farmacéuticas, usos y métodos de tratamiento que la incluyen, todo lo anterior es considerado no invención y excepciones de patentabilidad según el Artículo 1 de la Ley 6867, por tanto estas reivindicaciones no pueden ser protegidas mediante patente.

Además obviando lo mencionado en los párrafos anteriores y como se mencionaba también en el informe técnico preliminar, es obvio para cualquier experto en la materia que la solicitud no posee nivel inventivo ya que el documento D1: WO2005/014563 afecta directamente al nivel inventivo de esta solicitud, en los ejemplos de D1 también se menciona el compuesto [4-(3-fluor-5-trifluormetil-piridin-2-il)-piperazin-1-il]-[5-metanosulfonil-2-((S)-2, 2, 2,-trifluor-1-metil-etoxi)-fenil]-metanona en su forma libre, mismo que según el criterio de la oficina cuando un compuesto se protege queda protegido con todas sus formas cristalinas, amorfas, sales farmacéuticamente aceptables etc.

Por otra parte la reivindicación 7 no describe de manera detallada el método de obtención de la forma cristalina A, por tanto se entiende como un intento más de proteger polimorfos del compuesto [4-(3-fluor-5-trifluormetil-piridin-2-il)-piperazin-1-



il]-[5-metanosulfonil-2-((S)-2, 2, 2-trifluor-1-metil-etoxi)-fenil]-metanona, si bien es conocido la oficina permite la protección de métodos de obtención de polimorfos de compuestos conocidos en el estado del arte, esto se logra siempre y cuando la descripción del método de obtención sea bien detallado, específico y claro para una persona media versada en la materia.

Mencionado todo lo anterior se llega a la conclusión que la solicitud 10846 y su nuevo juego de 9 reivindicaciones aportado como respuesta al informe técnico preliminar no es patentable según lo establecido en la Ley 6867. [...]” (ver folios 204 al 211)

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia y en virtud de estos se determina que las conclusiones del examinador son consistentes y fundamentadas técnicamente. Avala el Tribunal que del examen rendido se desprende que la invención solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad que exige la ley.

Finalmente, este Tribunal una vez analizado el expediente no encuentra inconformidades que puedan generar nulidades, asimismo es conteste con la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto acoge la recomendación vertida por el experto. Ciertamente no se observa del examen inconsistencias que puedan determinar la existencia de actos contrarios a la técnica o al derecho, por ende, lo procedente es rechazar el **Recurso de Apelación** interpuesto el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley debe confirmarse.



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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES
RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99