



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0437-TRA-PI**

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de “AGENTE PREVENTIVO O TERAPEUTICO PARA EL DESORDEN DE LA DEPRESIÓN O LA ANSIEDAD”**

**TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9385)**

**Patentes**

***VOTO N° 519-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del primero de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veintidós de mayo de dos mil trece.

**RESULTANDO**

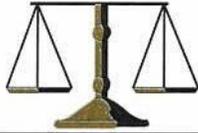
**PRIMERO.** Que en fecha dieciocho de setiembre de dos mil siete, el Licenciad **Jorge Tristán Trelles**, quien es mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la patente de invención denominada “**AGENTE PREVENTIVO O TERAPEUTICO PARA EL DESORDEN DE LA DEPRESIÓN O LA ANSIEDAD**” La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es C07D 307/77, A 61K 31/343, A



61K 45/00, A 61P 25/22, A 61P 25/24, A61P25/28, A61P43/00 (2), **el sector tecnológico es Industria Farmacéutica.**

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el día 30 de noviembre de 2007 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos treinta y seis, doscientos treinta y siete y doscientos treinta y ocho los días siete, diez y once de diciembre de dos mil siete, dentro del plazo, se opuso la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL ASIFAN.**

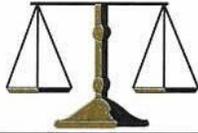
**TERCERO.** Mediante el Informe Técnico de Fondo de la solicitud número 9385 de la patente requerida, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegándola, por las siguientes razones “(...)VI. Claridad Observaciones: Las reivindicaciones de la 1 a la 4 y de la 11 a la 16 no cumplen con el requisito de claridad necesario para ser consideradas como materia patentable ya que estas no son claras al mencionar frases como “o tratamiento de trastornos por depresión o ansiedad...” lo cual podría enmascarar la protección de un método de tratamiento que como bien se sabe no es patentable según la Ley 6867(...) b. Respecto al nivel inventivo: Esta solicitud no posee el requisito de nivel inventivo necesario para considerarse patentable ya que los documentos mencionados en el punto VIII afectan directamente este requisito, la composición farmacéutica (S)-N-[2-(1,6,7,8-tetrahidro-2H-inden[5,4-b] furan-8-il) etil] propionamida ya es conocida en el estado del arte inclusive mencionada en la patente estadounidense No. 6,034,23 9 (reivindicación número 25) y es obvio para cualquier experto en la materia lo que pretende proteger esta solicitud sin inclusive profundizar mucho en el tema, al parecer lo que el solicitante desea proteger es similar a un segundo uso de dicha composición lo cual no es aceptado por nuestra oficina (...) c) Respecto a la aplicación industrial: Las reivindicaciones de la 1 a la 4 y de la 11 a la 16 no poseen aplicación industrial porque no se puede confirmar que tengan aplicación industrial si no se explica en la solicitud todas las combinaciones que se pretenden hacer de la composición (S)-N-[2-[1,6,7,8-tetrahidro-2H-inden[5,4-b] furan-8-il)etil] (...)” X Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867:



*Artículo 1,2 y 6”(...)”*

**CUARTO:** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, mediante la resolución de las catorce horas veintiocho minutos del dieciocho de enero de dos mil trece, concediéndole un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que mediante escrito presentado ante el Registro el día 09 de abril de 2013, indica que solicita eliminar las reivindicaciones 5-10 (reivindicaciones de método) así como las reivindicaciones 11-16 (reivindicaciones de uso) y modifica las reivindicaciones 1-4 (reivindicaciones de composición).

**QUINTO.** Mediante correo electrónico de fecha 30 de abril de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial remite al Dr Oscar Mata Ávila contestación del informe técnico preliminar de la solicitud número 9385 denominado: **“AGENTE PREVENTIVO O TERAPEUTICO PARA EL DESORDEN DE LA DEPRESIÓN O LA ANSIEDAD”**, quien luego de su análisis expone (...) *b. Respecto al nivel inventivo: Este nuevo juego de 3 reivindicaciones presentado por el solicitante sigue sin cumplir con el requisito de nivel inventivo ya que intenta hacer una composición farmacéutica de productos conocidos en el estado del arte como se puede observar en los documentos D1, D2 D3 y como ya se había mencionado en el informe técnico preliminar, no tiene ningún salto inventivo para una persona versada en la materia, a no ser de que la composición sea algo totalmente innovador y relevante, pero para este caso en concreto no lo es. Ya en el estado del arte se conoce el compuesto (S) 1-N-2-1 ,6 ,7,8 -tetrahidro-2H-inden[5,4-b] furean-8-il)etil] propionamida y su acción agonista de melatonina, por lo que intentar mezclarlo junto con paroxetina o diazepam también bastante conocidos en el estado del arte, no es nada inventivo y más se asemeja a una yuxtaposición de productos conocidos. Como se menciona anteriormente si el solicitante desea proteger una composición farmacéutica la misma debe estar muy bien detallada en las reivindicaciones en cuanto a compuestos, cantidades,, rangos etc. Y además debe ser una composición farmacéutica muy relevante y convincente para cualquier persona versada en la materia.”*

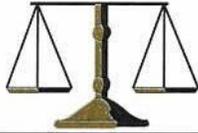


**SEXTO.** Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo**, de la solicitud número 9864, emitido por el Dr Oscar Mata Ávila, referente a la solicitud de patente de invención “**AGENTE PREVENTIVO O TERAPEUTICO PARA EL DESORDEN DE LA DEPRESIÓN O LA ANSIEDAD**”, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veintidós de mayo de dos mil trece, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** *Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “AGENTE PREVENTIVO O TERAPEUTICO PARA EL DESORDEN DE LA DEPRESIÓN O LA ANSIEDAD” II. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL ASIFAN.III. Ordenar el archivo del expediente respectivo” NOTIFÍQUESE.*”

**SÉTIMO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio de dos mil trece, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

**OCTAVO.** Que mediante resolución de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil catorce, este Tribunal ordenó como prueba para mejor resolver trasladar al examinador los agravios de la parte apelante a efecto de que se pronunciara sobre los mismos, siendo que Dr Oscar Mata Ávila mediante escrito presentado ante este Tribunal, el veintinueve de mayo del presente año, se pronuncia al respecto, manteniendo el criterio negativo sobre la patente de invención solicitada.

**NOVENO.** 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 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista en tal carácter los siguientes:

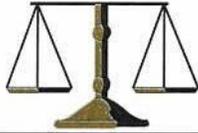
- 1) Que los compuestos A(S)-N[2-(1,6,7,8-tetrahidro-2H-inden [5,4b] furan8-il) etil] más la propionamida más la paroxetina o diazepam se encuentran contenidos en los documentos D1, D2 y D3 ( f.268)
- 2) Que la composición que se pretende reivindicar contiene productos conocidos en el estado del arte, según se desprende de los documentos D1, D2 (f.151)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** En cuanto a los hechos no probados en tal condición se determina, como único el siguiente:

Que las combinaciones de la composición farmacéutica que se pretende patentizar tenga nivel inventivo.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por el Dr. Oscar Mata Ávila y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, la apelante indica que presentó un nuevo pliego de reivindicaciones y de seguido las comienza a explicar, y señala que la patente bajo análisis está debidamente registrada en Nueva Zelanda bajo el N° 561677 desde el 7 de junio del 2011, así como en México desde el 24

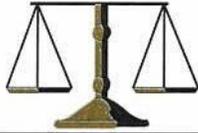


de agosto del 2012, y reitera que la materia reivindicada constituye materia patentable novedosa, con nivel inventivo y de aplicación industrial, ya que la misma ha sido concedida en otras jurisdicciones, por lo que solicita se revoque el dictamen pericial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: **A) Requisitos positivos de patentabilidad.** Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, al establecer que para la concesión de una patente 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**).

**B) Condiciones negativas de patentabilidad:** Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.



C) *Las excepciones a la patentabilidad:* O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, solicitó al Dr. Oscar Mata Ávila el estudio de fondo correspondiente, el que consta a folios 147 a 152, quien conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente: “(...)VI. *Claridad Observaciones: Las reivindicaciones de la 1 a la 4 y de la 11 a la 16 no cumplen con el requisito de claridad necesario para ser consideradas como materia patentable ya que estas no son claras al mencionar frases como “o tratamiento de trastornos por depresión o ansiedad...” lo cual podría enmascarar la protección de un método de tratamiento que como bien se sabe no es patentable según la Ley 6867(...)* b. *Respecto al nivel inventivo: Esta solicitud no posee el requisito de nivel inventivo necesario para considerarse patentable ya que los documentos mencionados en el punto VIII afectan directamente este requisito, la composición farmacéutica (S)-N-[2-(1,6,7,8-tetrahidro-2H-inden[5,4-b] furan-8-il) etil] propionamida ya es conocida en el estado del arte inclusive mencionada en la patente estadounidense No. 6,034,23 9 (reivindicación número 25) y es obvio para cualquier experto en la materia lo que pretende proteger esta solicitud sin inclusive profundizar mucho en el tema, al parecer lo que el solicitante desea proteger es similar a un segundo uso de dicha composición lo cual no es aceptado por nuestra oficina (...)* c) *Respecto a la aplicación industrial: Las reivindicaciones de la 1 a la 4 y de la 11 a la 16 no poseen aplicación industrial porque no se puede confirmar que tengan aplicación industrial si no se explica en la solicitud todas las combinaciones que se pretenden hacer de la composición (S)-N-[2-[1,6,7,8-tetrahidro-2H-inden[5,4-b] furan-8-il)etil] (...)*” X *Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: Artículo 1,2 y 6”(...)*”

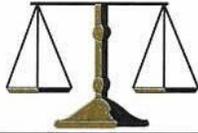
De dicho dictamen pericial, se concedió el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 13 de junio de 2013 para que se manifestara al respecto, señalando la apoderada de la empresa



**TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED**, mediante escrito presentado ante el Registro el día 9 de abril de 2013, que procedía a eliminar las reivindicaciones 5-10 (reivindicaciones de método) así como las reivindicaciones 11-16 (reivindicaciones de uso) y que modificaba las reivindicaciones 1-4 (reivindicaciones de composición), indicando que la materia reivindicada constituye materia patentable novedosa, con nivel inventivo y aplicabilidad industrial, por lo que solicita se acepte la enmienda propuesta.

De lo expuesto, considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 9385, pues no cumple con los requerimientos establecidos en la Ley. Del **Informe Técnico de Fondo** rendido por el experto en la materia, se colige que la patente de invención **“AGENTE PREVENTIVO O TERAPEUTICO PARA EL DESORDEN DE LA DEPRESIÓN O LA ANSIEDAD”**, presentada por la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED** no tiene salto inventivo, pues como fue demostrado la composición farmacéutica *(S)-N-[2-[1,6,7,8-tetrahidro-2H-inden[5,4-b]furan-8-il)etil* se encuentra en el arte previo y así lo enfatizó el estudio que hizo el técnico Dr Oscar Mata Ávila quien concluye (...) *“ya en el estado del arte se conoce el compuesto y su acción agonista de melatonina, por lo que intentar mezclarlo junto con paroxetina o diazepam también bastante conocidos en el estado del arte, no es nada inventivo y más se asemeja a una yuxtaposición de productos conocidos”* por lo que no es posible admitir para su registro la invención pedida ya que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 6867 artículo 1, 2 y 6 y el Reglamento 15222-MIEM-J artículo 4, 5, 7, 13.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que los agravios de la apelante deben ser rechazados, por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veintidós de mayo 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veintidós de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“AGENTE PREVENTIVO O TERAPEUTICO PARA EL DESORDEN DE LA DEPRESIÓN O LA ANSIEDAD”**. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**