

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0276-TRA-PI**

**Solicitud de Patente de Invención denominada “*COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN*”**

**MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 626-2011)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0555-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:34 horas del 24 de abril de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de noviembre de 2011, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, solicitó el registro de la patente de invención “*COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN*”. La presente solicitud reclama la protección de la solicitud internacional

PCT/US2010/001434 presentada el 14 de mayo de 2010, publicación internacional WO 2010/134965 A1 de fecha 25 de noviembre de 2010.

**SEGUNDO.** Mediante Informe Técnico Preliminar, segunda fase de la solicitud de Patente N° 0626 bajo denominación “*COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN*”, la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves, se pronunció, determinando el rechazo en virtud de que las reivindicaciones de la 1 a 40 no cumple con las características de patentabilidad establecidas dentro de nuestra legislación, conforme lo dispone el artículo 2 incisos 3 y 5 de la Ley de Patentes de Invención, artículo 4 de su Reglamento, y como del Manual de Organización y exámenes de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana: puntos 5.0; 6.0. (v.f 143 al 151)

**TERCERO.** Por resolución de las 10:52:51 horas del 18 de octubre de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, previene al solicitante sobre las objeciones de fondo contenidas en su solicitud conforme lo indica el Informe Técnico rendido por la examinadora Dra. Calvo Chaves y le confiere audiencia a la compañía MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, por el plazo de UN MES contados a partir de su debida notificación, a efectos de que el interesado se pronuncie y manifieste lo que tenga a bien respecto de su solicitud. Notificación realizada el 28 de octubre de 2016. (v.f 152)

**CUARTO.** Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2016, el representante de la compañía MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, contesta la audiencia conferida y se pronuncia con relación al informe rendido por la perita Dra. Calvo Chaves, solicitando se declare la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de dicha invención. (v.f 154 al 159)

**QUINTO.** Mediante Informe Técnico Concluyente, la examinadora Dra. Calvo Chaves, llega a la

misma conclusión dado en el informe segunda fase, ya que él, solicitante pese a las consideraciones expuestas, ello no implica una ampliación la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Ello conlleva al rechazo de la solicitud de la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 46 siendo que no cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por ley. (v.f 204 al 211)

**SEXTO.** Por resolución de las 11:08:34 del 24 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: *“I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN” II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. ...”*.

**SÉPTIMO.** Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, en tiempo y forma interpone el recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue admitida para ante este Tribunal, por resolución de las 12:42:56 horas del 11 de mayo de 2017 y en razón de ello conoce este Tribunal.

**OCTAVO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de Ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- 1) **Informe Técnico Preliminar FASE 2**, elaborado por la Dra. Marlen Calvo Chaves, determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada “*COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN*”, de acuerdo al juego de reivindicaciones, no cumple con los requisitos de patentabilidad contenidos en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención. (v.f 143 al 151)
  
- 2) **Informe Técnico Concluyente**, realizado por la Dra. Calvo Chaves, respecto de la solicitud de la Patente de Invención denominada “*COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN*” dentro del cual se llega a la misma conclusión dado en el informe segunda fase, ya que el solicitante no aportó nuevos elementos, y es por tanto que el resultado de este examen es no recomendar su protección. (v.f 204 al 211)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar la protección registral a la Patente de Invención denominada solicitud de la Patente de Invención denominada “*COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN*”, en virtud de determinarse en el informe rendido por la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves, que: “... *la solicitud a pesar de poseer unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, carece del requisito de nivel inventivo, el compuesto 4-{{[9-cloro-7-(2-fluoro-6-metoxifenil)-5H-pirimido [5,4-d] [2]benzazepin-2-il]amino}-2-ácidometoxibenzoico (Alisertib), sus sales farmacéuticamente aceptables o una forma cristalina del mismo, son elementos ampliamente descritos en el estado del arte anterior por lo que no son novedosos ni inventivos, así se demostró con los documentos encontrados en el estado del arte identificados como D1 a D6. Además, se determina que contiene materia que se excluye de patentabilidad en las*

*reivindicaciones 45 y 46.* En razón de ello, se rechaza la solicitud y se ordena el archivo del expediente conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Por su parte, la representante de la empresa MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, en su escrito de agravios manifestó que las reivindicaciones de la 1 a la 23 están relacionadas con las otorgadas numeradas de la 1 a la 24 de Patente Estadounidense. Se adjunta el aviso de admisibilidad expedido respecto de las solicitudes estadounidenses, por lo que si cumplen con el nivel inventivo y novedad. Se aporta traducción al español de la declaración del Dr. Bhavishya Mittal que es el inventor de la solicitud de patente. Por las consideraciones dadas solicita se revoque la resolución impugnada y se declare la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención y reconociendo la unidad de invención, claridad y suficiencia de las reivindicaciones sobre las cuales se reclama protección en Costa Rica.

**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. En este sentido, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patente de Invención, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud, requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

Al respecto, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, señaló con relación al tema de las opiniones profesionales, lo siguiente: “... *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 ...”. (Voto 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002)*

En el presente caso, analizado por primera vez técnicamente en FASE 2 las reivindicaciones de la patente de invención denominada “*COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN*”, la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves, determinó que las reivindicaciones 1 a 40 no cumple con las características de patentabilidad exigidas en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y su Reglamento.

Como consecuencia, para ese primer estudio se procede con el rechazo de la solicitud en virtud de que la patente de invención supra, no cumple con los requisitos que establecen los artículos 2 incisos 3 y 5 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, como del contenido del artículo 4 de su Reglamento, como del contenido del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana: puntos 5.0;6.0. (v.f 151)

Así las cosas, el Registro procedió con el trasladado de dicho informe a la empresa solicitante MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, a efectos de se pronuncie y subsane las objeciones de fondo contenidas en su solicitud. Por su parte, dicha compañía contestó dentro del plazo concedido por la Administración registral, se manifiesta sobre el informe rendido por la examinadora, sin embargo, pese a ello no aportó nuevos elementos por medio del cual subsanara dichos requerimientos acorde a la legislación marcaria, tal y como se desprende de folio 154 al 159 del

expediente de marras.

Bajo un segundo análisis, sea, el informe técnico concluyente realizado por la perita Dra. Calvo Chaves, ratifica dada la carencia de los elementos técnicos requeridos el informe FASE 2, el contenido de dicho informe, señalándose que las reivindicaciones tratan la protección de la composición farmacéutica en la preparación de un medicamento para el tratamiento de desórdenes proliferativos de cáncer, pero son reivindicaciones, tipo suizo donde lo que en realidad se quiere proteger es un método de tratamiento que están excluidas de patentabilidad. Existen 6 documentos que afectan el nivel inventivo, porciones de flujo de entrada anular o salida. No hay nivel inventivo para que produzca el nivel inventivo debe haber un cambio de clase de la droga. Con consecuencia, la examinadora determinó no recomendar la materia que se solicita reivindicar.

En consecuencia, este Tribunal no encuentra motivo alguno para resolver de manera contraria a lo que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, la cual tiene como sustento base el informe técnico concluyente de fondo rendido por la Dra. Calvo Chaves, siendo prueba contundente para el rechazo de la presente solicitud al no haber cumplido con los requerimientos que establece el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y del contenido del artículo 19 de su Reglamento.

En cuanto a los agravios deben ser rechazados ya que no se desvirtúa desde ningún ámbito el criterio del examinador en primera instancia. Además, el hecho de que la invención haya sido patentada en Estados Unidos no necesariamente va a ser patentada en Costa Rica, dado los alcances contenidos en el principio de territorialidad.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:34 horas del

24 de abril de 2017, la cual 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

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:34 horas del 24 de abril de 2017, la cual se confirma, procediendo el rechazo de la solicitud de la patente de invención denominada “COMPOSICIONES FARMACEUTICAS SOLIDAS Y PROCESOS PARA SU PRODUCCIÓN”. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora.*



***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**