



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-974-TRA-PI

Solicitud del otorgamiento de patente de invención denominada “NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL L Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”

LES LABORATORIES SERVIER, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8813)

Patentes

VOTO N° 584-2012

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de diciembre de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 12 place de la Défense, 92415 Courbevoie Cedex, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la



patente denominada “**NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL L Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN**”, basándose en la solicitud de Patente francesa No 05.13008, presentada en su país de origen el día 21 de diciembre de 2005.

SEGUNDO. Que una vez cumplida la publicación de mérito, en el Diario La República el día veinticuatro de mayo de dos mil siete, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 108, 110, de los días seis y ocho de junio de dos mil siete, dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones a la solicitud de la patente de invención “**NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL L Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN**”

TERCERO. Que mediante el **Informe Técnico de Fondo No. AQG 10/0011** de la solicitud de patente número 8813, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la protección a la patente pretendida, por las siguientes razones: *(...) Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente: No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 1,4, y 9, debido a que las mismas presentan falta de claridad, requisito necesario para ser protegidas, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 2,3,5,6,7,8, y 10, debido a que las mismas no se consideran invenciones por el artículo 1 inciso 2ª de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 11 y 12 debido a que se consideran las mismas como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente.*

El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las diez horas, con veinte minutos del quince de febrero de dos mil once, concediéndole un plazo de un mes a efecto que manifestara lo que tuviese a bien, con respecto



al Informe citado, siendo, que mediante escrito presentado ante el Registro el día 23 de marzo de 2011, da respuesta al **Informe Técnico de Fondo No. AQG 10/0011 de la solicitud de patente número 8813**, manifiesta, que su solicitud posee los caracteres de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial requeridos por la Ley de Patentes, que el examinador considera que las reivindicaciones 2,3,5,6,7,8 y 10 no son patentables debido a que estas reivindicaciones incluyen “formas cristalinas”, que ha enmendado la expresión “formas cristalinas” de dichas reivindicaciones con el fin de superar las razones del rechazo de la examinadora, que ha eliminado las reivindicaciones 11 y 12 con el fin de superar el rechazo de la examinadora, así como el término “asociación” y lo ha reemplazado con el término composición. Resalta que la Patente Europea EP 1 800 693 corresponde a la presente solicitud y la misma ha sido otorgada, considerando que las objeciones del Examinador relacionadas con la patentabilidad de la materia de la invención propuesta son superadas con las enmiendas efectuadas a las reivindicaciones.

CUARTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo, N° AQG10/0011**, emitido por la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, referente a la solicitud de patente de invención **“NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL L Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once , lo siguiente: **“(…) POR TANTO Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL L Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN y ordenar el archivo del expediente respectivo, (….) NOTIFÍQUESE.”**

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en



representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y siete minutos del veinticuatro de octubre de dos mil once, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SEXTO. 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 Y NO PROBADOS. En el presente caso, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y AGRAVIOS DE LA SOCIEDAD APELANTE Basándose en el dictamen pericial emitido por la Doctora Dra. Alejandra Quintana Guzmán y 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, el representante de la empresa solicitante y apelante, en su escrito de interposición, presenta ante esta Instancia un juego de reivindicaciones enmendado para que la



solicitud logre protección en nuestro país y supere las objeciones señaladas en el examen de fondo dictado por la examinadora, indica que el objeto de la invención tiene actividad inventiva, por lo que solicita revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra 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 por motivos de políticas legislativas.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio N° PI-RPI-148-10 de fecha 16 de diciembre de 2010 (folio 78), remitió copia del expediente de la patente en concreto a la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, Examinadora de Fondo, a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por la perito asignada, según dictamen No. AQG 10/0011 de folios 80 a 100, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

“8. Análisis Técnico

“(…) Se determina que las reivindicaciones 11 y 12 no son patentables, ya que la materia que busca proteger se considera como una exclusión de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867. Por lo tanto no se acepta las reivindicaciones. Es importante recordar que en Costa Rica no se aceptan segundos usos. La solicitud presenta en sus reivindicaciones 2, 3, 5, 6, 7, 8, y 10 materia referente a formas cristalinas. Esta oficina considera a las formas cristalinas como no invenciones según la definición del artículo 1 de la Ley 6867. Las formas cristalinas son una tendencia natural que siguen las sustancias, no es creación del intelecto humano. Estas se identifican y se caracterizan, más no se inventan. El ser humano descubre las diferentes formas cristalinas. Por este motivo no es posible considerar a las formas cristalinas como materia para patentar, ya que no constituyen por ellas mismas una invención. El solicitante deberá eliminar de las reivindicaciones la frase “formas cristalinas” de lo contrario, de lo contrario serán rechazadas por no ser invenciones. En las reivindicaciones existen problemas de claridad. La reivindicación 1 es la reivindicación que define la invención y por lo tanto debe ser clara y concisa y en este caso no lo está. Pese a los problemas de claridad, se procede al análisis comparativo con el arte previo, en busca del beneficio del solicitante. Se localiza el D1 que es un artículo referente a la práctica clínica de la ivabradina.



En este artículo se hace referencia al uso asociado de la ivabradina con bloqueadores de canales de calcio(dihidropiridinas). Por lo que se determina que la reivindicación 1 y dependientes parecen carecer de novedad y nivel inventivo. Se solicita en caso de presentar una enmienda, que se aporten ambos estudios clínicos que se mencionan en la descripción, tato en el idioma original como su traducción al español”.

Partiendo de lo anterior, la perito ya citada, de acuerdo al artículo 13 inciso 5 de la Ley de Patentes concluyó:

*“(…) 10. **RESOLUCIÓN** Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente: No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 1, 4, y 9, debido a que las mismas presentan falta de claridad , requisito necesario para ser protegidas, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 2,3,5,6,7,8, y 10 debido a que las mismas no se consideran invenciones por el artículo 1 inciso 2a de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 11 y 12, debido a que se consideran las mismas como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente...”*

De dicho dictamen pericial se concedió el plazo de un mes a partir del 25 de febrero de 2011 al solicitante de la patente para que se manifestara al respecto, pronunciándose en el plazo establecido, señalando, que su representada manifiesta formalmente que tiene interés en la continuación del trámite de la presente solicitud en Costa Rica, argumentando que la misma posee los caracteres de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial requeridos por la Ley de Patentes para ser objeto de patentabilidad, además señala que confía en que las enmiendas efectuadas clarifiquen a la examinadora aceptando la protección de las reivindicaciones según han sido enmendadas.



Conforme lo anterior, considera este Tribunal que, bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el **Informe Técnico de Fondo, N° AQG10/0011**, emitido por la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, referente a la solicitud de patente de invención **“NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL L Y DE UN INHIBIDOR CÁLCICO Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”**, gestionada por la sociedad **LES LABORATORIES SERVIER** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Nótese, que el solicitante presentó una enmienda de las reivindicaciones, no obstante, la perito designada al efecto, rinde nuevamente un informe negativo respecto a la patentabilidad de la invención solicitada al concluir *“(…) En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones No.1 a la 9 porque no cumplen con la claridad y suficiencia que establece el artículo 6 inciso 5 de la Ley 6867…”*

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante, en cuanto a que la patente solicitada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, ello, por cuanto la resolución recurrida está cimentada en el peritaje realizado por el especialista en la materia, todo conforme con lo que dispone el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once, 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 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55