

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0247-TRA-PI

**Oposición a inscripción de patente de invención “DERIVADOS DE AZEPINOINDOL
COMO AGENTES FARMACEUTICOS”**

**ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN),
apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8497-2)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO N° 585-2012

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de apoderado de la compañía **EXELIXIS INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 170 Harbor Way, P.O. 511 South San Francisco, California 94083-0511, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veintitrés minutos del veinticuatro de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de junio del dos mil seis, el Licenciado Federico Valerio de Ford, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos cuarenta y cinco- setecientos cuarenta y siete, representando a la compañía **EXELIXIS INC.**, solicita que entre en su Fase Nacional de

conformidad con el procedimiento de otorgamiento de patente internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), bajo el número de solicitud internacional número PCT/US04/040352, titulada **“DERIVADOS DE AZEPINOINDOL COMO AGENTES FARMACEUTICOS”**.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, el Licenciado Alvaro Camacho Mejía, mayor, casado, abogado, vecino de San José, representando a la **ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, planteó en tiempo y forma su oposición al otorgamiento de la patente solicitada de conformidad con el artículo 12 de la Ley 6867.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, veintitrés minutos del veinticuatro de enero de dos mil once, dispuso: **“POR TANTO/ (...) se resuelve: I. Declarar con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)”. II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “DERIVADOS DE AZEPINOINDOL COMO AGENTES FARMACEUTICOS”. (La negrita es del texto original)**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha 17 de Febrero de 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la compañía **EXELIXIS INC.**, apeló la resolución antes referida.

QUINTO. Que este Tribunal a solicitud de la compañía **EXELIXIS INC.**, requirió como prueba para mejor proveer un segundo informe técnico al **COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE COSTA RICA**, el cual fue aportado el 21 de Marzo del 2012.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los hechos probados consignados en los incisos a) y b) se encuentra a folios 901 al 923, y 933 al 941 respectivamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no probados de influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; N°6867 de 25 de abril de 1983, concluyo que resulta procedente declarar con lugar la oposición presentada por la **ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)** y denegar la solicitud de inscripción de la patente pretendida. Indica el citado Registro que no se otorga protección sobre las reivindicaciones número 1 a la 46 debido a que presentan falta de claridad, tampoco se otorga la protección en las reivindicaciones número 47 a la 67 y 70 a la 77, debido a que corresponden a métodos de tratamiento, lo que se consideran como una exclusión de patentabilidad y en cuanto a la reivindicaciones 68 y 69, si bien cierto poseen novedad y aplicación industrial, no poseen nivel inventivo.

Por su parte la representación de la empresa recurrente se refiere previamente al segundo informe técnico N° AQG10/0001 indicando que en contrario de lo manifestado por la Dr.

Quintana, el solicitante si puede modificar las reivindicaciones en cualquier momento mientras no amplíe la materia presentada inicialmente. Hace notar que el solicitante realizó las enmiendas antes de que la examinadora emitiera su informe final, y éstas en su mayoría fueron omitidas a la hora de realizar el informe pericial. Asimismo les sorprende que la examinadora emita nuevamente su opinión con respecto a las reivindicaciones 47-67 y 70, debido a que ya se había solicitado su eliminación, y no se percató de la aclaración efectuada sobre el arte previo. Menciona además que la solicitud es de la misma compañía, y considera que el reclamo que hace la examinadora no tiene sentido debido a que la invención tiene novedad para las reivindicaciones 68 y 69. Finalmente se refiere de conformidad con las observaciones realizadas a las modificaciones a su solicitud y solicita un segundo estudio de fondo para que una vez que se conozca lo que se pretende patentar por medio de las nuevas reivindicaciones, se pueda determinar si la invención es patentable.

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), en su inciso 1), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de *novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial*. Asimismo, en su inciso 5) define como nivel inventivo “... *si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente...*” 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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...” (agregado el énfasis). (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el presente caso, y analizadas por primera vez las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, en el **Informe Técnico de Fondo No.AGW10/0001**, no se otorga la protección sobre las reivindicaciones 1 a la 46 debido a que se considera que falta claridad, según el artículo 6 inciso 5 de la Ley; las reivindicaciones 47 a la 67, y 70 a la 77 las mismas corresponden a reivindicaciones de tratamiento, considerándose como una exclusión de patentabilidad por el artículo 1 inciso 4b de la Ley 6867, no teniendo las reivindicaciones aplicabilidad industrial; y sobre las reivindicaciones número 68 y 69 no poseen el nivel inventivo que exige la Ley en su artículo 2 inciso 1. Del análisis posterior de las mismas, según **Acción Oficial No. AC/AQG10/0001**, se concluyó que en base del Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867, no se puede otorgar la protección sobre las reivindicaciones número 1 a la 46, 68 y 69 debido a existir falta de claridad, requisito descrito en el artículo 6 inciso 5 de la Ley. Al respecto, la Doctora Alejandra Quintana Guzmán, manifiesta:

“Se da por finalizado el trámite de la presente 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 es los criterios expuestos en el informe de fondo AQG010/0001” (Ver folio 941)

Respecto al agravio en el que según el recurrente, la perito señala que no se pueden hacer cambios antes del envío de la patente al estudio de fondo, le hace notar este Tribunal que lo que hace la perito es aclararle al solicitante que puede realizar cambios solamente antes del envío a revisión técnica, una vez que este análisis inicie no puede realizar enmiendas hasta que se emita el criterio técnico. (Ver folio 917) Además en cuanto al alegato hecho a las reivindicaciones 68 y 69, se hizo referencia a estas indicando que son reivindicaciones de producto y podrían tener carácter de invención según el artículo 1 inciso 2 de la Ley 6867,

siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos por la Ley. (Ver folio 908)

Ante tales conclusiones, lleva razón el **a quo** en el dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada. No encuentra este Tribunal motivos para resolver en forma contraria a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, en vista de que los criterios técnicos, debidamente fundamentados, emitidos por la Doctora. Alejandra Quintana Guzman, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida.

Conforme a lo anteriormente expuesto no lleva razón el recurrente en cuanto a los alegatos formulados, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en declarar con lugar la oposición presentada por **ASIFAN**, tomando como fundamento el Informe Técnico de Fondo **No.AGW10/0001** y la Acción Oficial **No. AC/AQG10/0001** rendidos por el perito en la materia, los cuales dejan debidamente demostrado que la patente de invención denominada **“DERIVADOS DE AZEPINOINDOL COMO AGENTES FARMACEUTICOS”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad, falta de claridad, nivel inventivo y aplicación Industrial que establece la Ley, lo cual se ve reforzado con el segundo Informe Técnico GAR-2011-0247, emitido por la Dra. Gabriel Arguedas Ramírez, solicitado por este Tribunal, constituyéndose todos estos exámenes periciales como la prueba esencial que este Organo de Alzada debe valorar, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la compañía **EXELIXIS INC.**

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 número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representando a la compañía **EXELIXIS INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veintitrés minutos del veinticuatro de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la Patente de Invención denominada **“DERIVADOS DE AZEPINOINDOL COMO AGENTES FARMACEUTICOS”**. 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



DESCRIPTORES:

PROCEDIMIENTOS EN MODELOS DE UTILIDAD

TG: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN

TNR: 00.34.18