



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0616-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “UN CRISTAL COMPUESTO BENZIMIDAZOLE”

Takeda Pharmaceutical Company Limited, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6480)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 599-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, 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**, domiciliada en 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-Ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japón, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con seis minutos del veintidós de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de octubre de 2001, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Takeda Chemical Industries**,



Ltd., solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/JP00/03880, titulada **“UN CRISTAL DEL COMPUESTO BENZIMIDAZOLE”**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico, el perito designado al efecto, sea el **Dr. Franklin Binns Quirós** se pronunció sobre el fondo, y del cual se dio traslado al solicitante, quien no realizó manifestaciones respecto a dicho informe pericial, procediendo el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas con seis minutos del veintidós de julio de dos mil ocho, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“...POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales relativas se deniega la concesión de la Patente de Invención denominada **“UN CRISTAL DEL COMPUESTO BENZIMIDAZOLE”**, presentada por el señor Jorge Tristán Trelles, en representación de **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED** (...) NOTIFÍQUESE.”*

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2008, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, como Apoderada Especial de la empresa **Takeda Pharmaceutical Company Limited**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las diez horas con cuarenta minutos del doce de febrero de dos mil nueve, expresó agravios.

CUARTO. Que mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del trece de abril de dos mil nueve, este Tribunal previno al Dr. Franklin Binns Quirós, experto contratado por Proinnova – U.C.R., con carácter de prueba para mejor resolver, la ampliación del Informe Técnico rendido en calidad de Perito sobre la patentabilidad de la Patente de Invención que ahora nos ocupa, solicitándole que el relacionado informe deberá ser ampliado para analizar



puntualmente cada una de las objeciones que constan en el libelo de expresión de agravios; prevención que fue cumplida por el Dr. Binns Quirós mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha 15 de mayo de 2009.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la concesión de la Patente de Invención denominada “UN CRISTAL DEL COMPUESTO BENZIMIDAZOLE”, presentada por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **Takeda Pharmaceutical Company**, dando como base las siguientes consideraciones:

“... Vista la resolución de las quince horas veintidós minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, mediante la cual se da traslado al solicitante del dictamen pericial elaborado, de conformidad con el artículo 13 incisos 1 y 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad Ley número 6867 y

CONSIDERANDO



PRIMERO. Mediante informe de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, el Dr. Franklin Binns Quirós declara que la solicitud no es patentable, por cuanto al requisito de novedad: “... Las reivindicaciones 6 y 7, al describir métodos de tratamiento no son objeto de patentabilidad”.

En referencia al nivel inventivo menciona el Dr. Binns en su informe que: “Para un versado en la materia, resulta obvio la existencia de un enantiómero en una estructura que presenta al menos un centro quiral.”

SEGUNDO. Habiendo transcurrido el plazo de UN MES otorgado al solicitante mediante resolución de las quince horas veintiún minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, la cual fue debidamente notificada personalmente el día veintidós de noviembre de dos mil siete, y al no constar en el expediente manifestación alguna por parte del interesado, siendo que el plazo concedido venció el veintidós de diciembre de dos mil siete, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 inciso 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y sus Reglamento Ley número 6867 según el cual *“si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro dentro del plazo prescrito (...) denegará la concesión de la patente...”*, lo procedente es denegar la solicitud de inscripción de Patente de Invención denominada ...”

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta Sede, el recurrente solicitó eliminar del pliego de reivindicaciones original las que aparecen bajo los números 6 y 7, además manifestó que las reivindicaciones de la invención presentada sí cumplen con los requisitos de patentabilidad echados de menos por el examinador y el Registro, además de destacar que la presente solicitud de patente ya fue concedida en otros países, sea en su país de origen así como en los Estados Unidos y la Comunidad Europea.



TERCERO. 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. 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).

En el presente caso, y analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de novedad y de nivel inventivo, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el informe técnico emitido por el Dr. Franklin Binns Quirós, perito designado para realizar el estudio de fondo de la presente Patente, el criterio para rechazar las 7 reivindicaciones por no ser objeto de patentabilidad fue el siguiente:

“... Las reivindicaciones de la 1 a la 3 hacen referencia a un cristal de benzimidazol, análogo a los que se han reportado en los documentos anteriores, lo que constituye solamente una variación de forma de cristales de los compuestos reportados



anteriormente. Debido a esto último tales reivindicaciones carecen de nivel inventivo, ya que según el artículo 1, inciso 2d de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se establece que *no se consideran invenciones la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su **variación de forma** o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.*

Para un versado en la materia, resulta obvio la existencia de un enantiómero en una estructura que presenta al menos un centro quiral.

Además, tomando en cuenta que si se tiene una forma cristalina cualquiera de un compuesto esta es una propiedad intrínseca de esa sustancia en su estado sólido y por lo tanto es una propiedad natural, una forma cristalina o diferentes formas cristalinas de ese mismo compuesto no es materia de patentabilidad. Por lo tanto se han rechazado las reivindicaciones anteriores (de la 1 a la 3).

Las reivindicaciones 4, 5 y 7, no tienen nivel inventivo ya que el hacer referencia a una composición farmacéutica en términos generales, esto puede incluir formulaciones ya conocidas y que no implicarían ningún aporte a las técnicas conocidas y a la vez esto está contemplado en el artículo 1, inciso 2d de la Ley de Patentes de Invención...

Las reivindicaciones 6 y 7 hacen referencia a un método de tratamiento, los cuales están exentos de patentabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 inciso 4b de la Ley de Patentes de Invención... que establece: *se excluye de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales...*”

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta no contestó ni se refirió a dicho informe, procediendo el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad y nivel inventivo, de conformidad con los requisitos que establece



el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en concordancia con lo que establece el artículo 13 ibídem, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: “ 1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”. Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “ 1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable... El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ



Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Además, y a solicitud de este Tribunal el Perito designado, sea el Dr. Franklin Binns Quirós, amplió el dictamen técnico antes señalado estableciendo que:

“... Claramente, estas reivindicaciones se refieren únicamente a una variación de forma, lo que le quita el nivel inventivo a estas reivindicaciones. 2- Las reivindicaciones de la 4 a la 7, ambas inclusive, son dependientes de la reivindicación independiente número 1 y se refieren a una composición farmacéutica de los cristales en cuestión. El nivel inventivo se pierde pues la generación de composiciones farmacéuticas ya contempladas en el estado de la técnica anterior (ver abajo) y en el quehacer farmacéutico usual, resulta obvio para un versado en la materia, en este caso para mi persona.

[...]

Estado anterior de la técnica: WO 9821201, EP 0 174726, WO 96 17077, EP 0 302 720.”

Resalta este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. Franklin Binns Quirós, visibles de folios 187 a 189, 242 y 243, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 de la Ley de Patentes.

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA. Mediante escrito presentado ante este Tribunal el diez de marzo de dos mil nueve, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, Apoderada Especial de la empresa apelante, **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, presenta una corrección de reivindicaciones, solicitando eliminar del pliego de reivindicaciones original las que aparecen bajo los números 6 y 7, por lo que tales reivindicaciones han sido canceladas. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal



para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultados de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece: “**Artículo 13.- Examen de fondo** (...) 3) *En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º*”; de ahí que, las enmiendas de las reivindicaciones hechas por la apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal para hacerlo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el informe técnico y su respectiva ampliación a solicitud de este Tribunal, rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “**UN CRISTAL DEL COMPUESTO BENZIMIDAZOLE**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con seis minutos del veintidós de julio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



SEXTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con seis minutos del veintidós de julio de dos mil ocho, 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05