



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0447-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Patente (ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA IL-8)

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10391)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 632-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la compañía **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las trece horas cincuenta minutos del ocho de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 21 de octubre del 2008, el licenciado *Victor Vargas Valenzuela*, de calidades y en su condición antes citada, solicitó el registro de la patente de invención denominada “**ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA IL-8**” de la cual son inventores los señores BUSCH-PETERSEN, Jakob [DK/US] y quienes cedieron la invención a la compañía **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, solicitud internacional número PCT/US2007/067091.



SEGUNDO. Que a través del informe técnico preliminar, el examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 25 de febrero de 2014, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante informe técnico concluyente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta minutos del ocho de abril del dos mil catorce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA IL-8**”. Ordenar el archivo del expediente respectivo... **NOTIFÍQUESE.**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de mayo del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y por ello conoce este Tribunal en alzada.

CUARTO. Que mediante oficio presentado al Tribunal Registral Administrativo el nueve de octubre del 2014, se solicita por parte del recurrente nuevo examen pericial, solicitud que se resuelve a favor mediante resolución de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención resuelve con base en el informe técnico, denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA IL-8**, ordenando así el archivo del expediente.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, inconforme con lo resuelto, solicita un nuevo examen pericial, y si se concediera la opción de este peritaje, modificar el juego reivindicatorio. De igual forma que se tenga por enmendadas las reivindicaciones de su solicitud en el sentido de que las mismas sean coincidentes con las otorgadas por la Oficina de Patentes de Estados Unidos de América, razones suficientes para tener por probado que la solicitud es nueva, posee nivel inventivo y aplicación industrial y que debe ser protegida en Costa Rica.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Según consta a folios 258 a 264 del expediente de marras, el examinador designado por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, el **Dr. Freddy Arias Mora** al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, estableció mediante su **informe técnico preliminar**, lo siguiente:



“... VI Claridad...

... Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... Las reivindicaciones de 1 a la 22 y 36 a 41 son claras, concisas y están sustentadas en la descripción, se reivindican compuesto de sulfona. Sin embargo, las composiciones de las reivindicaciones 23 a 25, 35 y 42 no se encuentran totalmente definidas las características técnicas... Por esta razón las reivindicaciones 23 a 25, 35 y 42 no serán tomadas en cuenta en el informe.

a. Respecto a la novedad:

... Las estructuras antes señaladas, junto con los ejemplos de las estructuras contenidas en D1, D2 Y D3 divulgan las moléculas que se pretenden proteger, lo cual elimina la novedad de la solicitud. Por lo tanto las reivindicaciones 1 a la 22 y 36 a 41 no son novedosas.

b. Respecto al nivel inventivo:

... Teniendo como referencia D1, D2 Y D3 es obvio para un experto en la materia que una sustancia con la estructura descrita en esta solicitud tiene actividad antagonista de IL-8, por lo cual las reivindicaciones 1 a la 22 y 36 a 41 no cumplen con nivel inventivo...

XI. Resultado del informe

Se recomienda la concesión de la Patente NO

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley: ley 6867, artículo 1 y 2

Reglamento: Reglamento 15222-MIEM-J, artículo 4

Observaciones: Las reivindicaciones de la 1 a la 22 y 36 a 41 no cumplen con novedad ni nivel inventivo y las reivindicaciones 23 a 25, 35 y 42 no cumplen con claridad. Además, las reivindicaciones 26 a 34 consisten en métodos de tratamiento, materia sujeta a excepciones de patentabilidad en Costa Rica.”



Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo ésta a efectuarlas, con el fin de resolver las inconformidades expuestas por el examinador en ese análisis de fondo. Al respecto el solicitante indicó al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

“...Se modifican las reivindicaciones originales, para que en adelante se tenga como enmiendas de la invención el grupo de dos reivindicaciones que se adjunta al presente escrito.

Estas reivindicaciones reemplazan el juego reivindicatorio original.

Las nuevas reivindicaciones no reivindican métodos o composiciones por lo que se superan con las mismas las objeciones planteadas en el Informe Técnico.

Como ahora el juego reivindicatorio reclama protección de un único compuesto y sus sales, la objeción por novedad no aplica en adelante.

En relación con el nivel inventivo, ... es obvio que el hecho de seleccionar un solo compuesto de muchos posibles sugeridos por el arte previo, y aplicar al mismo según la descripción de la presente invención, es suficiente para afirmar que la solicitud posee dicha característica.

El problema técnico de la presente invención está claramente caracterizado en la descripción de la solicitud. No existe en el arte previo explícitamente una descripción del problema técnico que resuelve la presente invención, ni del mecanismo de solución.

...estas enmiendas cumplen con lo solicitado por el Señor Examinador, y que con ellas se superan las objeciones efectuadas en relación con la claridad y la suficiencia de las reivindicaciones...”

REIVINDICACIONES ENMENDADAS

- 1. El compuesto de N-{4-cloro-2-hidroxi-3-[(3S)-3-piperidinilsulfonyl]fenil}-N'-(3-fluoro-2-metilfenil)urea o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.*
- 2. Un compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde la sal es una sal*



hidrocloruro.” (ver folio 268).

Posteriormente, el Examinador referido determinó, mediante informe técnico concluyente a folios 272 al 278, en contestación a lo alegado por el recurrente y en relación a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:

“VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial...

2. Declaración

	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Novedad</i>	<i>Reivindicaciones: 1 a 2</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>N/A</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Nivel Inventivo</i>	<i>Reivindicaciones: 1-2</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>N/A</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Aplicación Industrial</i>	<i>Reivindicaciones: 1-2</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>N/A</i>

... a. Respecto a la novedad...

... Las estructuras antes señaladas, junto con los ejemplos de las estructuras contenidas en D1, D2 y D3 divulgan la molécula que se pretenden proteger, lo cual elimina la novedad de la solicitud.

Es por ello, que las reivindicaciones 1 y 2 no son novedosas.

b. Respecto al nivel inventivo:...

... Teniendo como referencia D1, D2 y D3 es obvio para un experto en la materia



que una sustancia con la estructura descrita en esta solución, tenga actividad antagonista de IL-8, por lo cual las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con nivel inventivo.

XI. Resultado del informe

Se recomienda la concesión de la Patente NO

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley: ley 6867, artículo 1 y 2

Reglamento: Reglamento 15222-MIEM-J, artículo 4

Observaciones: Pese a lo indicado por el solicitante en su contestación y analizado el nuevo juego reivindicatorio, las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo.”

Siendo entonces que la representación de la empresa recurrente solicita un nuevo examen pericial, y como prueba para mejor resolver se presenta por parte del profesional examinador nombrado Dr. German L. Madrigal Redondo, el informe técnico de fondo número GLMR15/0002 (folios 422 al 456), en segunda instancia que en lo que interesa indica:

“7. Patentabilidad de Acuerdo con Documentos Relevantes Encontrados

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se ven afectados de la siguiente forma:

Tabla 2. Documentos Relevantes que Afectan Los Requisitos de Patentabilidad

N°	Documento N°	Reivindicaciones Afectados	Requisitos que Afectan
1	WO0176530	1-26	Nivel Inventivo
2	US2003109527	1-26	Novedad
3	US2003078250	1-26	Nivel Inventivo
4	US2003010298	1-26	Nivel Inventivo



“8. Análisis Técnico

... por tanto las reivindicaciones 1 y 2 no son novedosas, estos compuestos además de describir su síntesis, se describen por su poder antagonista IL-8 y por ser utilizados en composiciones farmacéuticas contra enfermedades, además se incluyen ensayos biológicos y farmacológicos que prueban sus efectos, por lo tanto no son novedosos. Por tanto las reivindicaciones de la 1 a la 2 no son novedosas.”

...“10. Resolución

...Tabla 3. Valoración de las características de patentabilidad de las reivindicaciones

Reivindicaciones	Característica	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
De la 1 a la 2	Novedad		X	
De la 1 a la 2	Nivel Inventivo		X	
De la 1 a la 2	Aplicación Industrial	X		

Tabla 4. Objeciones a las características de patentabilidad de las reivindicaciones

Falta de	Novedad	Actividad Inventiva	Aplicación Industrial	Materia no Patentable	Falta de Soporte	Claridad	Unidad de Invención
	(x)	(x)	()	(x)	(x)	()	()

Reivindicaciones

Afectadas 1-2

Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867.

En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 2, por considerarse no novedoso y sin nivel inventivo según lo establece el artículo 2 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley 6867.“



Visto los informes técnicos aportados por los diferentes examinadores y cimentados en la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro, para que una invención pueda ser protegida a través de una patente de invención, deberá reunir los requisitos que indica el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad:

[...] Artículo 2º.- Invenciones patentables.

1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. [...]

- a. Novedad:* La invención debe ser nueva, es decir, que no exista en el estado de la técnica antes de la fecha de la solicitud.
- b. Nivel Inventivo:* Una invención tendrá nivel inventivo si para una persona de nivel medio, entendida en el campo técnico de la invención, esa invención no hubiese resultado obvia ni evidente.
- c. Aplicación Industrial:* La invención debe tener una utilidad específica, substancial y creíble.

En el caso de análisis, los examinadores tanto en primer como en segunda instancia coinciden en sus informes la deficiencia de la invención pretendida para la inscripción de la patente de invención denominada “**ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA IL-8**”, con el estudio de los elementos de suficiencia, elemento necesario en su cumplimiento, porque vienen a limitar el análisis que realiza el examinador, en el tanto que si la invención lo cumple, se puede determinar con mayor objetividad la existencia de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La falta de cumplimiento de alguno de los elementos de unidad, suficiencia y claridad en este caso, hace que se dificulte la existencia de los requisitos esenciales para determinar si lo sometido es patentable o no.

Observa este Tribunal como la patente solicitada no cumple con los requisitos de novedad y



nivel inventivo, lo cual significa un obstáculo por el examinador en su análisis y una transgresión al artículo 2 de la Ley de Patentes; como coinciden los informes técnicos, esta invención ya se encuentra en el estado del arte y fueron encontrados varios documentos que demuestran este hecho, por lo que no es una patente novedosa ni tiene altura inventiva.

Por otra parte, el agravio del recurrente referente a que la solicitud de patente ha obtenido su concesión en muchos países del orbe no significa que deba aceptarse en Costa Rica, el otorgamiento del título de patente para una invención está sujeto al principio de independencia de las patentes, que establece que son las leyes del país al cual se somete la solicitud las aplicables para su estudio y registro, y se otorga protección dentro del territorio del Estado que acepta la patente solicitada, sin que dicha protección pueda extenderse más allá de sus fronteras. Así lo establece el artículo 4 bis inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995:

“Artículo 4 bis. Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países.

- 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. (...)***

Sobre este tema comenta el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

“El principio de independencia de las patentes constituye uno de los componentes básicos de la Convención de París. Conforme el artículo 4 bis, párrafo 1, de dicha Convención, las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no la Unión. (...)



El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgará la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. (...)

El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia de la estructura de concesión de esos derechos de propiedad industrial bajo el Convenio de París. Como cada país establece su propia legislación en materia de patentes, con requisitos propios en materia de novedad, nivel inventivo, materias excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de las patentes concedidas bajo otro sistema nacional.” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, tomo 1, p.p. 206 a 208).

Es por lo todo lo anterior que este Tribunal avala que los informes técnicos aportados por los examinadores son consistentes y fundamentados técnicamente, siendo que el invento no posee los elementos esenciales de novedad y nivel inventivo necesarios para el nacimiento de una protección como patente; bien hizo la Dirección del Registro, Oficina de Patentes en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por los expertos y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada **ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA IL-8**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley de Patentes, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la compañía **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, las trece horas cincuenta minutos del ocho de abril del dos mil catorce, 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, No. 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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 interpuesto por el licenciado ***Víctor Vargas Valenzuela***, representante de la compañía ***SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las trece horas cincuenta minutos del ocho de abril del dos mil catorce, la cual en este acto ***se confirma***. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES
RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99