



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0139-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “*FORMULACIONES DEL MODIFICADOR DE INMUNORESPUESTA QUE CONTIENEN ACIDO OLEICO Y METODOS*”**

**MEDICIS PHARMACEUTICAL CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10209)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO 699-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de octubre de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-848-886, en representación de **MEDICIS PHARMACEUTICAL CORPORATION**, sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta minutos del veinte de noviembre de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que el 14 de agosto de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa GRACEWAY PHARMACEUTICAL, LLC. solicitó se concediera la inscripción de la Patente de Invención denominada “***FORMULACIONES DEL MODIFICADOR DE INMUNORESPUESTA QUE CONTIENEN ACIDO OLEICO Y METODO***” cuyos inventores son los señores STATHAM, ALEXIS S. y NELSON, ROBERT J., ambos de nacionalidad estadounidense, quienes cedieron sus derechos a la solicitante, solicitud



que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 31/44; C07D 471/00; C07D 215/38.**

**SEGUNDO.** Que el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se anotara el cambio de nombre de su representada **GRACEWAY PHARMACEUTICAL, LLC** por el de **3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPAY**, quien posteriormente traspasó la solicitud de patente a favor de la empresa **MEDICIS PHARMACEUTICAL CORPORATION.**

**TERCERO.** Que una vez transcurrido el término concedido en los avisos correspondientes a la relacionada solicitud, no se presentó oposición alguna.

**CUARTO.** Que mediante **Informe Técnico Preliminar** elaborado por el perito designado al efecto, Dr. Oscar Mata Ávila, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que se recomienda no conceder la patente, porque ésta no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Patentes de Invención y artículos 3, 4 y 13 de su Reglamento, que es Decreto No 15222-MIEM-J. De dicho informe se dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las 13:53 horas del 09 de setiembre de 2013, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones, sin que la misma fuera contestada.

**QUINTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta minutos del veinte de noviembre de dos mil trece, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); **SE RESUELVE: I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada FORMULACIONES DEL MODIFICADOR DE INMUNORESPUESTA QUE CONTIENEN ACIDO OLEICO Y METODOS** y ordenar el archivo del expediente respectivo (...) **NOTIFÍQUESE...**”



**SEXTO.** El Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra la resolución relacionada y en virtud de haber sido admitida la apelación conoce este Tribunal.

**SETIMO.** 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 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 Mora Cordero, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la concesión de la patente de invención propuesta, con fundamento en el **estudio de fondo** realizado por el perito Dr. Oscar Mata Ávila, manifestando que en ese informe pericial el profesional indicó que “...*el objeto de la invención se refiere a: “Formulaciones farmacéuticas para la entrega tópica o transdérmica de drogas inmuno modificadoras” (Folio 179)...*” y agrega: “...*sobre las **EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD:** “Las reivindicaciones de la 25 a la 28 de esta solicitud no son patentables porque las mismas hacen referencia a un método de tratamiento terapéutico ...la reivindicación 1 va ser utilizada en la piel de un sujeto para el tratamiento de queratosis actínica, carcinoma basocelular, verrugas genitales etc, los métodos de tratamiento terapéuticos no son patentables por nuestra legislación, por lo que estas reivindicaciones no serán tomadas en cuenta en este informe técnico...*” Asimismo, se indica en la resolución bajo análisis que el examinador determinó que la solicitud y sus reivindicaciones, a



pesar de cumplir con los requisitos de unidad de la invención, novedad y aplicación industrial, carecen de claridad, suficiencia y nivel inventivo. En razón de ello, concluye el Registro de la Propiedad Industrial: “...**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** *Se extrae del expediente que el plazo para contestar el informe técnico venció, sin que existiera manifestación alguna por parte del solicitante incumpliendo a (sic) lo establecido en el artículo 13, incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, N°. 6867 del 25 de abril de 1983 y sus reformas.*

*Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley [...], este Registro concluye que resulta procedente, denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **FORMULACIONES DEL MODIFICADOR DE INMUNORESPUESTA QUE CONTIENEN ACIDO OLEICO Y METODOS** y ordenar el archivo del expediente respectivo...”*

El Licenciado Gutiérrez Blanco, en representación de la empresa recurrente, en sus agravios se refiere al informe técnico de fondo, indicando que atienden las recomendaciones establecidas en éste y, en razón de ello, manifiesta que presenta un nuevo pliego de “...*reivindicaciones ajustadas y limitadas a los extremos indicados en dicho Informe, a fin de que las mismas sean valoradas por el Registro, en su caso con apoyo del examinador técnico, antes de que la Resolución de Denegatoria sea considerada final ...*”

Con fundamento en estos alegatos, la parte recurrente solicita una nueva consideración sobre la viabilidad de registro de su solicitud de patente y la revocatoria de la resolución que recurre.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El inciso 1) del 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), define que una invención es patentable si cumple con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.**

Respecto de otros requisitos de patentabilidad, en el artículo 6 de esa misma Ley, se establecen las características de **claridad y suficiencia**, por cuanto en su inciso 4) dispone que en la



descripción de la solicitud de un registro de patente se debe especificar *la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla*. Asimismo, en el artículo 7 de dicha norma se relaciona el requisito de **unidad de la invención**, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una *única invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general*.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico. Sin embargo este informe técnico no es vinculante para el juzgador.

Siempre en relación con el examen de fondo de las solicitudes de patente, en los incisos 3) y 4) de su artículo 13, se dispone que dentro del mes siguiente a la notificación que dirija el Registro de la Propiedad Industrial al solicitante, respecto de las recomendaciones que haga el perito examinador en el estudio de fondo, debe éste proceder a corregir, completar, modificar o dividir su solicitud, observando lo prescrito en el artículo 8 de ese mismo cuerpo legal. En caso de que no se cumpla con lo prevenido o que, a pesar de responder esa prevención, no se satisfagan las condiciones previstas en el artículo 1, el Registro denegará la patente.

En el caso bajo estudio, una vez hechas las observaciones por parte del perito dictaminador mediante su **Informe Técnico Preliminar**, la Autoridad Registral confiere audiencia a la parte solicitante, quien omite referirse al respecto y por ello se resuelve el asunto en los términos indicados en la resolución final venida en Alzada.

Por su parte, el Dr. Mata Ávila, en el **informe técnico preliminar** concluye que, de conformidad con nuestra Ley de Patentes, las reivindicaciones 25 a la 28 no son patentables porque



constituyen materia excluida, ya que relacionan un método de tratamiento terapéutico y por ello no se toman en cuenta en ese informe técnico, procediendo a realizar el análisis de las reivindicaciones de la 1 a la 24.

Del estudio realizado, determina ese profesional que la solicitud y sus reivindicaciones cumplen con el requisito de **unidad de la invención**. Sin embargo, no tienen la **claridad** necesaria para ser protegidas porque las primeras cuatro no son específicas e intentan proteger una gran cantidad de posibles compuestos modificadores de la inmunorepuesta (IRM). Aunado a ello, se mencionan términos sin especificar de cuáles se trata. Las restantes reivindicaciones, además de ser dependientes de la número 1, también son poco claras e intentan proteger términos amplios y confusos. Del mismo modo, respecto de la **suficiencia**, establece que la solicitud no tiene la necesaria para describir la formulación farmacéutica que se intenta proteger con cada uno de los IRM mencionados por reivindicación, ni muchos menos con la combinación de ellos. Además, la descripción presentada tampoco tiene la suficiencia precisa para decir que lo que intenta proteger es superior a lo ya conocido en el estado del arte.

De la misma forma, manifiesta el perito que la solicitud y sus reivindicaciones cumplen con el requisito de **novedad**, pero única y exclusivamente porque no se encuentra nada exactamente igual en el estado del arte. Sin embargo, aclara que los documentos D1 y D2, a pesar que no son exactamente iguales, si son muy similares a lo que se pretende proteger en este caso. Este hecho influye en el análisis del **nivel inventivo**, toda vez que el documento D1 presenta también una formulación farmacéutica que comprende IRM iguales o similares a los mencionados en las primeras cuatro reivindicaciones de la solicitud, y plantea una solución al problema de las impurezas polares para que dicha formulación esté libre de ellas. En este mismo sentido, el documento D2 también menciona cómo remover las impurezas polares en composiciones con ácido oleico. Con todo ello, es obvio para una persona versada en la materia el haber llegado al objeto de protección de esta solicitud de patente, sin que tenga un salto inventivo importante y aún más conociendo lo que existe en el estado del arte (D1 y D2), dado lo cual no se puede concluir que cumpla con este requisito. Por último, sobre la **aplicación industrial** se pronuncia



el perito en el sentido de que sí está presente porque tiene una utilidad específica, substancial y creíble, como lo menciona el artículo 2 de la Ley No. 6867.

Es importante indicar que en este expediente únicamente consta el informe preliminar porque, a pesar que se dio audiencia a la parte interesada por el plazo de un mes para que se refiriera al mismo, ésta no fue contestada por el solicitante. Es por esta razón que el Dr. Mata Ávila no emitió un informe concluyente, ya que no contó con un documento donde la parte refutara el anterior.

Por otra parte, debe advertir este Órgano de Alzada que no resulta procedente en esta Segunda Instancia la pretensión del recurrente de referirse al estudio pericial preliminar y proponer un nuevo pliego de reivindicaciones, ya que la etapa procesal definida para este efecto en nuestra ley se encuentra precluida, tal como se establece en el artículo 13 inciso 3 en concordancia con el artículo 8, ambos de la Ley de Patentes de Invención.

Así las cosas, una vez analizado por parte de este Tribunal en forma íntegra el expediente venido en alzada, no encuentra motivo alguno para resolver este asunto en forma distinta a la que lo hizo la Autoridad Registral, toda vez que en el informe técnico rendido por el perito en la materia, que no fue rebatido por la empresa solicitante, se concluyó que en el estado de la técnica existen varios documentos que afectan el **nivel inventivo** de la solicitud de patente, la cual tampoco cumple con los requisitos de **claridad y suficiencia** y por ello no es posible concederla.

Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **MEDICIS PHARMACEUTICAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta minutos del veinte de noviembre de dos mil trece, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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 Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **MEDICIS PHARMACEUTICAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta minutos del veinte de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención denominada **“FORMULACIONES DEL MODIFICADOR DE INMUNORESPUESTA QUE CONTIENEN ACIDO OLEICO Y METODOS”**. 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**

**NOVEDAD DE LA INVENCION**

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

**NIVEL INVENTIVO**

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05