



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0694-TRA-PI**

**Solicitud de Patente de invención por Convenio de París “FORMA CRISTALINA GAMMA DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”**

**LES LABORATOIRES SERVIER, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8248)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO 760-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, 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 Laboratoires Servier**, sociedad organizada y existente según la leyes de Francia, domiciliada en 12, Place de la Défense, 92415 Courbevoie Cedex, Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con veinticinco minutos del cinco de julio del dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 21 de febrero de 2006, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su carácter Apoderado Especial de la empresa **Les Laboratoires Servier**, solicita la concesión de la Patente de Invención titulada **“FORMA CRISTALINA GAMMA DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES**



**FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN**”, y para ello reclama el Derecho de Prioridad que al efecto le concede el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. CCA2009/0002, la Perito designado al efecto se pronunció sobre el fondo y mediante escrito presentado el día 27 de octubre de 2009, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con veinticinco minutos del cinco de julio de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) *POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: I. Aceptar solamente las reivindicaciones 2 y 3 propuestas por el solicitante en escrito de fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, las cuales se reenumeran de la 1 a la 2. II. Conceder parcialmente a la compañía **LES LABORATOIRES SERVIER** la Patente de Invención denominada “**PROCEDIMIENTOS PARA AISLAR Y PURIFICAR LA FORMA CRISTALINA BETA DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA**” la cual estará vigente y efectiva hasta el día **veintiocho de febrero de dos mil veinticinco** concesión número **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES**. (...) **NOTIFÍQUESE**. (...)”*

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como Apoderado Especial de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas con quince minutos del siete de setiembre de dos mil diez.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz; 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Cleidie Castro Allen, el Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución recurrida y de conformidad con los artículos 13 y 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983 y su Reglamento 15222-MIEM-J, de doce de diciembre del mismo año, concluyó que resulta procedente conceder la inscripción solicitada, aceptándose solamente las reivindicaciones 2 y 3, las cuales se reenumeran de la 1 a la 2; por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en le artículo 2 inciso 1) del cuerpo legal en mención, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, procediendo a corregir el título de la patente, para que se lea: **“PROCEDIMIENTOS PARA AISLAR Y PURIFICAR LA FORMA CRISTALINA BETA DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA”** y de conformidad con el resumen y diseños que quedan depositados, en el expediente de concesión número **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES**, la presente patente de invención estará vigente y efectiva hasta el día **veintiocho de febrero de dos mil veinticinco**, según prioridad reivindicada número FR 05.01985 de fecha 28 de febrero del dos mil cinco.

Por su parte, el apelante indica en su escrito de expresión de agravios que mantiene los argumentos presentados en fecha 27 d octubre de 2009 ante el Registro de la Propiedad Industrial como respuesta



al Dictamen Pericial, exponiendo las razones por las cuales las reivindicaciones 1 a 4 deben ser protegidas, y el carácter de novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial que poseen las mismas, además de destacar que la presente solicitud de patente de invención ya fue concedida en los Estados Unidos de América, lo que demuestra el reconocimiento por los expertos de la Oficina de Patentes de ese país de la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la patente que nos ocupa.

**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), es claro en 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 incisos 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.

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que algunas de éstas son materia no patentable en Costa Rica. Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 27 de octubre de 2009, y lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, manteniendo éste su criterio, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis del examinador técnico de rechazar la materia de las reivindicaciones propuestas después del Informe Técnico sean las No. 1, 4, 5 y 6, por comprender materia no patentable en Costa Rica, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos emitidos por la Dra. Cleidie Castro Allen, visibles de folios 66 al 85 y del 101 al 112, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1, 2, 6, 13 y 15 de la Ley de Patentes, al encontrarse debidamente fundamentados; manifestando la examinadora: “(...) *Se aprueba*



*la protección sobre las reivindicaciones 2 y 3, se rechazan las reivindicaciones 1, 4, 5, 6 por comprender materia no patentable en Costa Rica”. “Indica además que debido a la naturaleza de las reivindicaciones reconocidas, que se refieren a procedimientos de aislamiento y purificación de una forma cristalina, y no de la forma cristalina como tal, (...), el título recomendado para la solicitud de patente número 8248 es: **PROCEDIMIENTOS PARA AISLAR Y PURIFICAR LA FORMA CRISTALINA BETA DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA.** (...)”*

Vistas las enmiendas realizadas a las reivindicaciones de mérito y los argumentos presentados por el solicitante en cuanto a que dicha solicitud ya fue concedida en Estados Unidos de América como patente bajo el No. US7361649 B2 y en la Oficina de Patente Europea bajo el No. 1695965 B9, se pronunció el examinador en el sentido de que se rechaza la materia de las reivindicaciones, por ser contrarias a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Patentes. Asimismo, es criterio de este Tribunal que el hecho de que la patente que nos ocupa haya sido en Estados Unidos y en la Oficina de Patente Europea, no significa que deba ser concedida en nuestro país ya que su inscripción depende de lo establecido por la legislación nacional en virtud del principio de territorialidad.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en aceptar solamente las reivindicaciones **2 y 3** de la solicitud de patente presentada, propuestas por el gestionante en escrito de fecha 21 de febrero de 2006, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la Perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que las reivindicaciones 1, 4, 5 y 6 de la patente de invención retitulada por el órgano a quo **“PROCEDIMIENTOS PARA AISLAR Y PURIFICAR LA FORMA CRISTALINA BETA DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA”**, comprenden materia no patentable en Costa Rica, 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 empresa **Les Laboratoires Servier**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas con veinticinco minutos del cinco de julio de dos mil diez, resolución que en este acto se confirma.



**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, N° 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 de 31 de agosto del 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 **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **Les Laboratoires Servier**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas con veinticinco minutos del cinco de julio de dos mil diez, resolución 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*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***