



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0251-TRA-PI

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK-3”**

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10342)

Patentes

VOTO N° 768-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del cinco de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de las compañía **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de octubre de dos mil dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la patente de invención denominada **“INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK-3”**. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A61K 31/00, 31/166, 31/18, 31/341, 31/381, 31/44, 31/4402, 31/4406, 31/4418, 31/444, 47, A61P 11/00, 35/00, 25/28,2516**



SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día 18 de diciembre de 2008 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números seis, siete y ocho, de los días nueve, doce, trece de enero de dos mil nueve respectivamente, se concede el término de tres meses, siendo que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

TERCERO. Mediante el Informe Técnico de Fondo de la solicitud número 10342 de la patente petitionada, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones “(...) *Todas las reivindicaciones de la 1 a la 13 intentan proteger directa o indirectamente un método de tratamiento terapéutico lo cual está excluído de patentabilidad según nuestra legislación, es claro como la reivindicación 1 que se supone debe ser la más importante del juego reivindicatorio, intenta proteger una reivindicación tipo suizo que se entiende como método de tratamiento terapéutico(...)* La reivindicación 2 al ser dependiente de la reivindicación 1 también intenta proteger un método de tratamiento terapéutico de manera indirecta, pero además de esto dicha reivindicación es exageradamente amplia y poco específica en cuanto a la materia que desea proteger, es tan amplia que solo esta reivindicación ocupa aproximadamente 18 folios del juego reivindicatorio (...)Las reivindicaciones 3,4,5,6,7 y 8 además de ser dependientes de la reivindicación 1 que intenta proteger un método de tratamiento terapéutico como se explicó anteriormente, éstas por sí solas también intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos mediante reivindicaciones tipo suizo(...)Las reivindicaciones 9,10,11,12 y 13 dependen de todas las reivindicaciones anteriores a estas y por tanto las mismas intentan dar protección a métodos de tratamiento terapéuticos; las reivindicaciones 9 y 10 intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos por su dependencia con las reivindicaciones anteriores pero las reivindicaciones 11, 12 y 13 además de intentar proteger métodos de tratamiento terapéuticos por su dependencia con las reivindicaciones anteriores, las mismas por si solas intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos. Mencionado todo lo anterior se llega a la conclusión que la solicitud 10342 y su juego de 13 reivindicaciones no es patentable según lo establecido en la Ley 6867.”



CUARTO: El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las nueve horas veintidós minutos del siete de noviembre de dos mil trece, concediéndole a la empresa **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH**, un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 10 de diciembre de 2013, indica que su representada ha limitado la reivindicación 1 y que adicionalmente las enfermedades enumeradas en la reivindicación 1 se han restringido a las mencionadas en la reivindicación 4 original, agrega que las reivindicaciones originales 2 a 4, 7, 8 se han eliminado por lo que solicita resolver el fondo del asunto, declarando la patentabilidad de la solicitud.

QUINTO. Mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial remite al Dr Oscar Mata Ávila, contestación del informe técnico preliminar de la solicitud número 10342 denominada **“INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK-3”**, pronunciándose el examinador al respecto *“(…) El solicitante con su nuevo juego de 7 reivindicaciones continúa intentando proteger métodos de tratamiento terapéuticos (…) de esta misma reivindicación 1 dependen las otras 6 reivindicaciones del nuevo juego reivindicatorio pero aparte de esta dependencia las reivindicaciones 2 y 3 por sí solas también intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos(…) Las reivindicaciones de la 4 a la 7 de manera indirecta intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos, los métodos de tratamiento terapéuticos no son patentables por nuestra legislación, por lo que estas reivindicaciones no serán evaluadas en los siguientes puntos de este informe. Mencionado todo lo anterior se llega a la conclusión que la solicitud 10342 y su nuevo juego de 7 reivindicaciones no es patentable según lo establecido en la Ley 6867.”*

SEXTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo**, de la solicitud número 10342, emitido por el Dr Oscar Mata Ávila, referente a la solicitud de patente de invención denominada **“INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK”**. El



Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de enero de dos mil catorce, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO: I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK-3” y ordenar el archivo del expediente respectivo.(...) NOTIFÍQUESE.**”

SÉTIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de las compañía **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

OCTAVO. 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 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. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Que en el Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 10342,, rendido por el Dr Oscar Mata Ávila indica que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad por lo siguiente:

1- Que todas las reivindicaciones de la 1 a la 13 intentan proteger directa o indirectamente un método de tratamiento terapéutico lo cual está excluido de patentabilidad según nuestra legislación (Informe pericial concluyente folio 215).



2-Que la reivindicación 2 al ser dependiente de la reivindicación 1 también intenta proteger un método de tratamiento terapéutico de manera indirecta, pero además de esto dicha reivindicación es exageradamente amplia y poco específica en cuanto a la materia que desea proteger. (Informe pericial concluyente folio 215).

3- Que las reivindicaciones 3,4,5,6,7 y 8 además de ser dependientes de la reivindicación 1 que intenta proteger un método de tratamiento terapéutico como se explicó anteriormente, éstas por sí solas también intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos mediante reivindicaciones tipo suizo.(Informe pericial concluyente folio 215).

4.- Que el nuevo juego de 7 reivindicaciones continúa intentando proteger métodos de tratamiento terapéuticos. (Informe pericial concluyente folio 215).

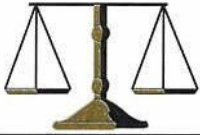
5.- Que las reivindicaciones 2 y 3 por sí solas también intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos. (Informe pericial concluyente folio 215).

6.- Que las reivindicaciones de la 4 a la 7 de manera indirecta intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos, y que los métodos de tratamiento terapéuticos no son patentables por nuestra legislación. (Informe pericial concluyente folio 215).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no señala hechos con tal carácter.

Por su parte, el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición, como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quem*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe**



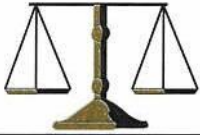
expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio se entra a conocer del fondo del asunto.

La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, al 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 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).

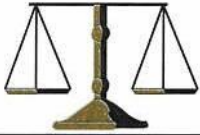


B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2013, remite al Dr Oscar Mata Ávila, contestación del informe técnico preliminar de la solicitud número 10342 denominada **“INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK-3”** lo que fue devuelto por el examinador asignado, según dictamen de folios 209 a 215, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

“(…) Todas las reivindicaciones de la 1 a la 13 intentan proteger directa o indirectamente un método de tratamiento terapéutico lo cual está excluido de patentabilidad según nuestra legislación, es claro como la reivindicación 1 que se supone debe ser la más importante del juego reivindicatorio, intenta proteger una reivindicación tipo suizo que se entiende como método de tratamiento terapéutico(…) La reivindicación 2 al ser dependiente de la reivindicación 1 también intenta proteger un método de tratamiento terapéutico de manera indirecta, pero además de esto dicha reivindicación es exageradamente amplia y poco específica en cuanto a la materia que desea proteger, es tan amplia que solo esta reivindicación ocupa aproximadamente 18 folios del juego reivindicatorio (….)Las reivindicaciones 3,4,5,6,7 y 8 además de ser dependientes de la reivindicación 1 que intenta proteger un método de tratamiento terapéutico como se explicó anteriormente, éstas por sí solas también intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos mediante reivindicaciones tipo suizo(….)Las reivindicaciones 9,10,11,12 y 13 dependen de todas las reivindicaciones anteriores a estas y por



tanto las mismas intentan dar protección a métodos de tratamiento terapéuticos; las reivindicaciones 9 y 10 intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos por su dependencia con las reivindicaciones anteriores pero las reivindicaciones 11, 12 y 13 además de intentar proteger métodos de tratamiento terapéuticos por su dependencia con las reivindicaciones anteriores, las mismas por sí solas intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos. Mencionado todo lo anterior se llega a la conclusión que la solicitud 10342 y su juego de 13 reivindicaciones no es patentable según lo establecido en la Ley 6867.”

De dicho dictamen pericial, se concedió el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 15 de noviembre de 2013, para que se manifestara al respecto, manifestando el apoderado de la empresa, **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH**, mediante escrito presentado ante el Registro el día 10 de diciembre de 2013, que su representada ha limitado la reivindicación 1 y que adicionalmente las enfermedades enumeradas en la reivindicación 1 se han restringido a las mencionadas en la reivindicación 4 original, agrega que las reivindicaciones originales 2 a 4, 7, 8 se han eliminado por lo que solicita resolver el fondo del asunto, declarando la patentabilidad de la solicitud

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2013, remite al Dr Oscar Mata Ávila, contestación del informe técnico preliminar de la solicitud número 10342 denominada **“INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK-3”** lo que fue devuelto por el examinador asignado, según dictamen de folios 280 a 286, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

“(…) El solicitante con su nuevo juego de 7 reivindicaciones continúa intentando proteger métodos de tratamiento terapéuticos (...) de esta misma reivindicación 1 dependen las otras 6 reivindicaciones del nuevo juego reivindicatorio pero aparte de esta dependencia las reivindicaciones 2 y 3 por sí solas también intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos(...) Las reivindicaciones de la 4 a la 7 de manera indirecta intentan proteger



métodos de tratamiento terapéuticos, los métodos de tratamiento terapéuticos no son patentables por nuestra legislación, por lo que estas reivindicaciones no serán evaluadas en los siguientes puntos de este informe. Mencionado todo lo anterior se llega a la conclusión que la solicitud 10342 y su nuevo juego de 7 reivindicaciones no es patentable según lo establecido en la Ley 6867.”

El informe dado por el examinador es claro al determinar que las reivindicaciones de la solicitud pretenden proteger métodos de tratamiento el cual no es patentable según lo establecido en la Ley 6867, razón por la cual se tiene por demostrado en el presente caso, que la invención “**INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK**”-3 no resulta patentable.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 9567, ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito. Además de los **Informes Técnicos de Fondo** rendidos por el experto en la materia, los que para este Órgano resultan claros, transparentes y cumplen con los requisitos que debe conllevar este tipo de informes, se colige que la patente de invención “**INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK-3**” no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes.

Conforme lo indicado no es procedente admitir para su registro la invención pedida ya que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 6867 artículo 1 y el Reglamento 15222-MIEM-J artículo 4, 5, 7, 13. Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **SANOFI-AVENTIS, DEUTSCHLAND GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de enero de 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **SANOFI-AVENTIS, DEUTSCHLAND GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“INHIBIDORES DE LOS CANALES DE IONES TASK-1 TASK-3”**. 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

Roberto Arguedas Perez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55