

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0316-TRA-PI**

**Solicitud de Patente de Invención vía PCT “AGENTES CITOTÓXICOS QUE  
COMPRENDEN NUEVOS DERIVADOS DE TOMAIMICINA Y SU USO  
TERAPEUTICO”**

**SANOFI-AVENTIS, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10149)**

**Patentes, dibujos y modelos**

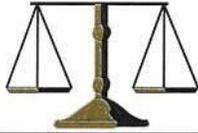
***VOTO No. 865-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiuno de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, 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 **SANOFI-AVENTIS**, domiciliada en Francia, 174, avenue de France, F-75013 París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del siete de marzo de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

I. Que en fecha 16 de julio de 2008, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/IB2007/000142, titulada **“AGENTES CITOTÓXICOS QUE COMPRENDEN**

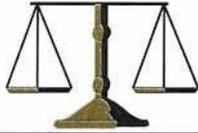


## **NUEVOS DERIVADOS DE TOMAIMICINA Y SU USO TERAPEUTICO”.**

**II.** 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 18 de noviembre de 2013, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al examen y aporta un nuevo juego de reivindicaciones. 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 ocho horas con cuarenta minutos del siete de marzo de 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 “**AGENTES CITOTÓXICOS QUE COMPRENDEN NUEVOS DERIVADOS DE TOMAIMICINA Y SU USO TERAPEUTICO**” y ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

**III.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de abril de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil catorce.

**IV.** 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 el Juez Suárez Baltodano, y;*

### CONSIDERANDO

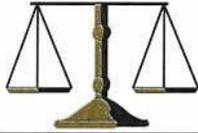
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante informe técnico preliminar e informe técnico concluyente rendidos por el Dr. Germán L Madrigal Redondo, se rinden informes desfavorables a la concesión de la patente “**AGENTES CITOTÓXICOS QUE COMPRENDEN NUEVOS DERIVADOS DE TOMAIMICINA Y SU USO TERAPEUTICO**”. (Ver folios 298 a 303 y 358 a 364).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** Al momento de apelar el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

*“[...] Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 08 horas 40 minutos 00 segundos del 07 de Mayo del 2014, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. [...]”* (ver folio 373).

Igualmente, en el plazo de la audiencia establecida en el artículo **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; no expuso



sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

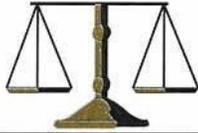
**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Según consta a folios 298 a 303 de éste, el Examinador designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, por el Dr. Germán L Madrigal Redondo, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, estableció mediante su informe técnico preliminar, lo siguiente:

***[...] Respecto a la novedad:***

*[...] igualmente todos los compuestos de D4 a D11 se solapan con los compuestos reclamados como novedosos en la presente solicitud, al demostrarse que los mismos pertenecen al arte previo y que cumplen la misma función, no puede afirmarse que los mismos sean novedosos igualmente los derivados pirrolo (,4) benzodiazepinas son compuestos muy estudiados entre ellos para el tratamiento del cáncer por unión covalente al ADN, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 41 no cumplen con novedad.”*

***[...] Respecto al nivel inventivo:***

*[...]Por tanto no puede darse un paso inventivo al corpus reivindicatorio. El solicitante debe especificar un compuesto con suficiente información que sea relevante y no preliminar, según las características que la doctrina reconoce para estos compuestos como invenciones. El estudio de compuestos pirrolo (1,4) benzodiazepinas es ampliamente descrito en el arte por lo que no puede asumirse que cualquier compuesto cumpla las mismas opciones de especificidad y eficacia sobre la*



*diana farmacológica, igualmente la toxicidad es un problema descrito que no se expresa de forma específica como se soluciona por la presente solicitud.”*

***“[...] Respecto a la aplicación industrial:***

*Los métodos de tratamiento no poseen aplicación industrial porque pertenecen a la esfera íntima del individuo ver reivindicaciones 40 y 41, los conceptos ambiguos y no concisos no cumplen con el requisito de utilidad, específica, substancial, por lo que igualmente son no creíbles, sino más bien proféticos por lo cual al estar mal definidos no puede ser reproducidos industrialmente, por lo que no poseen aplicación industrial, ver reivindicaciones de la 1 a la 41.*

*[...]*

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

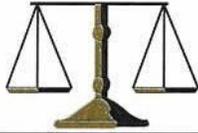
*Ley: Art. 1,2,6 7*

*Reglamento: Art.3,4,5,7,13”*

Del indicado examen de fondo, 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 objeciones dadas en el mismo. La examinadora, pese a lo alegado, determinó nuevamente, mediante informe técnico concluyente, en contestación a lo indicado por la recurrente, que la patente propuesta no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, ni suficiencia, asimismo tampoco cumple novedad, nivel inventivo y a aplicación industrial, no cumpliendo con los requisitos establecidos en los citados artículos. Al respecto indico lo siguiente:

***“[...] Respecto a la novedad:***

*“[...]igualmente todos los compuestos de D4 a D11 se solapan con los compuestos y conjugados reclamados como novedosos en la presente solicitud, al demostrarse que los mismos pertenecen al arte previo y que cumplen la misma función, no puede afirmarse que los mismos sean novedosos; además los derivados pirrolo (1,4)*



*benzodiazepinas son compuestos muy estudiados entre ellos para el tratamiento del cáncer por unión covalente al ADN, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 32 no cumplen con novedad. Se debe aclarar que no se está reclamando conjugados de forma específica, por tanto es imposible evaluarlos de esta forma.”*

**[...]Respecto al nivel inventivo:**

*“[...]No puede evaluarse conjugados específicos, ni el efecto del grupo enlazador como lo solicita el solicitante porque no reclama un conjugado específico o de forma completa en sus características técnicas ; por tanto no puede darse un paso inventivo a las reivindicaciones de la 1 a la 32”*

**[...] Respecto a la aplicación industrial:**

*“[...]Los conceptos ambiguos y no concisos, provocan que la solicitud no cumpla con una utilidad específica, substancial , por lo que igualmente son no creíbles, sino más bien proféticos por lo cual al estar mal definidos no puede ser reproducidos industrialmente, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 32 no poseen aplicación industrial.”*

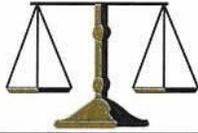
*[...]*

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

*Ley: Art. 1,2,6 7*

*Reglamento: Art.3,4,5,7,13”*

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia. Avala el Tribunal que, del examen rendido, se desprende que el invento no tiene novedad, nivel inventivo, ni aplicación industrial. el informe concluyente de una forma clara demuestra que las reivindicaciones 1 a 17,18, 19 a 31 se refieren a materia que no es considerada invenciones por ser yuxtaposición o segundos usos de materia conocida, ya que además los derivados pirrolo (1,4) benzodiazepinas son compuestos muy estudiados entre

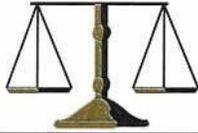


ellos para el tratamiento del cáncer por unión covalente al ADN, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 32 no cumplen con novedad.

En virtud de todo lo anterior, de acuerdo a los informes rendidos por la examinadora se determina que las conclusiones de ésta son consistentes y fundamentadas técnicamente, que en ese sentido en la invención propuesta existe además falta de claridad y suficiencia, dado que falta información que soporte un efecto sorprendente e inesperado, que otorgue un salto inventivo a la patente solicitada, puesto que con D1 y D2, un experto en la materia puede obtener los mismos resultados y no existe novedad por existir documentos D1, D2 y D3 que describen lo reivindicado.

Finalmente, este Tribunal una vez analizado el expediente no encuentra inconformidades que puedan generar nulidades, asimismo es conteste con la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto acoge la recomendación vertida por la experta. Ciertamente no se observa del examen inconsistencias que puedan determinar la existencia de actos contrarios a la técnica o al derecho, por ende, lo procedente es rechazar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de las empresa **SANOFI-AVENTIS**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del siete de marzo de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley debe confirmarse.

**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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del siete de marzo de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley se confirma en todos sus extremos. 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.-**

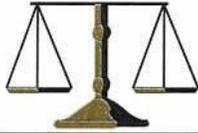
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel 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**