



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0380-TRA-PI- 56-15**

**Solicitud de Patente de Invención –Divisional- denominada: “DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO”**

**ARENA PHARMACEUTICALS INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2013-0097)**

**Patentes, Dibujos y Modelos.**

## ***VOTO 952-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-669-228, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, compañía organizada bajo las leyes de California, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 14:00 horas del 21 de agosto de 2014.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha 5 de marzo de 2013 el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en la representación indicada, solicitó se concediera la inscripción como Divisional de la Patente de Invención denominada **“DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO**



**MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO**”, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07D 231/16 A61K A61P 29/00 C07D 231/12 C07D 401/12 C07D 403/12, C07D 405/12 C07D 409/12** y el número de solicitud internacional PCT / US 2005/ 041726.

**SEGUNDO.** Que mediante el Voto N°386-2014 de las diez horas del veinte de mayo de dos mil catorce, de este Tribunal se resolvió anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00 horas del 17 de abril de 2013 a efecto de que proceda a emitir un dictamen preliminar por parte del perito y una nueva resolución final.

**TERCERO.** Que mediante Minuta de Rechazo de Plano examinador Dr Oscar Mata Ávila señaló lo siguiente:“(...) Por tanto, con la intención de aclarar lo demandado por los señores jueces del Tribunal Registral Administrativo, según mi criterio técnico como examinador de patentes farmacéuticas, puedo afirmar que la materia que consta en las reivindicaciones presentadas el 10 de mayo de 2007 en la solicitud 9098 ya fue analizada por la Dra Alejandra Quintana Guzmán en los informes correspondientes y no existe ningún fundamento legal ni técnico como para que esta materia vuelva a ser analizada en una solicitud divisional como la 2013-0097.”

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 14:00 horas del 21 de agosto de 2014, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO (...)** **I- RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la patente de Invención número 2013-097 denominada “**DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO**” **II. Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada (...)** **NOTIFÍQUESE...**”



**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de diciembre de 2014, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 14:00 horas del 21 de agosto de 2014.

**SEXTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado el siguiente:

1- Que la solicitud 2013-0097 denominada **DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO**” contiene el mismo juego reivindicatorio que la solicitud 9098.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su resolución, en que el solicitante pretende que se le tramite como divisional una



solicitud en la que coinciden en forma exacta la materia contenida que compone la solicitud originaria, lo cual es legalmente improcedente por cuanto este no es el propósito de las solicitudes divisionales por lo que argumenta el a quo que en este caso estamos frente a la presentación por segunda vez de una solicitud ya tramitada en esa oficina, por lo que evidentemente el solicitante no ha dividido su solicitud en razón de que no resulta posible, ya que lo que se reclamó corresponde a una única invención, concluye además que en vista de que lo divulgado dentro de la presente solicitud resulta igual a lo concedido dentro de la patente 2973 como lo indica el examinador, por lo que resulta innecesario y contradictorio pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la solicitud divisional por haberse analizado previamente.

Por su parte el apoderado de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC** indicó en su escrito de agravios que su representada se ajusta al supuesto estipulado en la ley, ya que el momento procesal para presentar la solicitud divisional es el correcto, agrega que yerra el Registro al considerar arbitrariamente que se trata de una segunda presentación de una solicitud en trámite con las mismas características, indica que las reivindicaciones reclamadas en la solicitud divisional que son las que delimitan el alcance de la protección solicitada difieren con respecto a las que fueron analizadas en el expediente 9098, siendo que solo ese hecho convierte a ambas solicitudes en distintas y por ende deben ser objeto de análisis al amparo del artículo 13 de la Ley 6867 concluye señalando que una solicitud solo puede ser rechazada cuando resulte manifiestamente infundada conforme al artículo 15 del reglamento a la ley 6867, situación que es no aplicable a este caso y que su solicitud se encuentra amparada a la ley .

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N°6867 contempla la posibilidad de hacer la **división** de una solicitud de Patente en dos de sus normas; primero, en el artículo 8.2 según el cual “el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones...” y segundo en el artículo 13.3, que permite al solicitante una vez notificado el Informe Técnico, que en el plazo de un



mes pueda modificar o dividir su solicitud en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador. En ambos casos el gestionante está facultado para presentar una solicitud divisional.

En el presente caso, tal y como lo indicara el a quo se observa que no se trata de una solicitud con alguna de las posibilidades legales, sino más bien de una segunda presentación de una misma solicitud ya tramitada en esa Oficina, lo cual incumple con lo establecido en el artículo 8.2 y en el artículo 13.3 de la ley citada. Nótese que no se está en presencia de un fraccionamiento de la solicitud originalmente presentada, ni derivada de la corrección a partir del análisis del Informe Técnico.

Ya que tal y como lo indicara el examinador en su minuta de rechazo de plano expresamente señaló : *“(...)Por tanto, con la intención de aclarar lo demandado por los señores jueces del Tribunal Registral Administrativo, según mi criterio técnico como examinador de patentes farmacéuticas, puedo afirmar que la materia que consta en las reivindicaciones presentadas el 10 de mayo de 2007 en la solicitud 9098 ya fue analizada por la Dra Alejandra Quintana Guzmán en los informes correspondientes y no existe ningún fundamento legal ni técnico como para que esta materia vuelva a ser analizada en una solicitud divisional como la 2013-0097”*

Además de lo indicado anteriormente, señala el examinador que a folio 20 de la presente solicitud divisional el solicitante pide que se realice un nuevo informe técnico preliminar basado en el pliego reivindicatorio presentado el 10 de mayo del 2007 dentro de la solicitud originaria 9098; por lo que el Dr Mata Ávila concluye: *“...a pesar de que las reivindicaciones estudiadas para el informe técnico preliminar y el informe técnico concluyente no son exactamente iguales en cuanto a tipo de redacción o cantidad (...) la materia en general que desea proteger sí es exactamente iguales en cuanto a tipo de redacción o cantidad (...) la materia en general que desea proteger sí es exactamente la misma y bajo ninguna circunstancia se tomará en esta*



*oficina una solicitud divisional como una “segunda oportunidad” para una solicitud anterior (9098)”*

**SOBRE LA SOLICITUD DIVISIONAL DE LA PATENTE INICIAL. NORMATIVA APLICABLE.** En relación a este tema el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas menciona que: “(...) *en el Convenio de París artículo 4G, la solicitud que no cumple con el requisito de unidad de la invención es llamada “solicitud compleja”, y cada solicitud resultante de la división es llamada “solicitud divisional”. En la legislación española se habla de “solicitudes divisionarias”.*

*(...) Las solicitudes divisionales mantienen la misma fecha de presentación o prioridad atribuible a la solicitud original. (...) Para que una solicitud reciba el tratamiento de solicitud divisional, preservando la fecha de presentación o prioridad de la solicitud dividida, deberá limitarse a reformular el contenido de la solicitud original, no incluyendo reivindicaciones que expandan el ámbito de las solicitudes divisionales más allá del previsto en la solicitud original (...)* **Sí, durante el curso del procedimiento, la Administración Nacional de Patentes determinare que la solicitud debe ser dividida, por lo motivos examinados en este apartado, el solicitante deberá proceder a formular las correspondientes solicitudes divisionales dentro del término de treinta días desde la notificación de esa determinación, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, Tomo II, p.p. 161 a 1163).** **(el subrayado no es del original**

Como consecuencia de lo anterior considera necesario este Tribunal, resaltar que en nuestra Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 111 del 13 de junio de 1983, y sus reformas, se encuentra regulada la figura de la “solicitud divisional de concesión de patente”, específicamente, en el artículo 8 inciso 2, artículo 13 inciso 3, de la ley citada, y también en el numeral 19 incisos 3 y 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222, de 12 de diciembre de



1983 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 49 del 8 de marzo de 1984, que en lo conducente establecen lo siguiente:

**“Artículo 8°.- Modificación, división y retiro de la solicitud.**

(...)

2.- El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial”.

**“Artículo 13°.- Examen de Fondo.**

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°”.

**“Artículo 19.- Examen de Fondo.**

3. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funda en falta de unidad de la invención, el solicitante deberá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes (...)”

4.- En caso de división a solicitud, la norma del párrafo 2° se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias

De la cita doctrinaria y la normativa supra citada, se concluye que una Solicitud Divisional puede someterse a su calificación, cuando sea una fracción de la Solicitud inicial, en el tanto mantenga la Unidad, con las limitaciones explicadas; o bien cuando el perito examinador haya hecho su trabajo de fondo, posibilitando que el solicitante haga sus observaciones y proponga las Divisionales que considere. En este último caso deberá cumplir con las mismas disposiciones contenidas en el artículo 8 antes mencionado.

En tratándose de una solicitud divisional de patente, el solicitante no podrá aportar materia nueva o bien procurar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Esa solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.



En resumen, la solicitud de Patente de invención divisional denominada ***“DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO”*** tal y como lo indicó la Autoridad Registral, el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud en la que coinciden en forma exacta la descripción resumen y reivindicaciones que componen la solicitud originaria, y en este caso se observa que no se trata de una solicitud que cumpla con la normativa, sino más bien estamos en presencia de una segunda presentación de una solicitud ya tramitada en la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial y en donde las reivindicaciones originales fueron enmendadas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme lo indicado, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, ya que la presente solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley; por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 14:00 horas del 21 de agosto de 2014, la 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, 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 Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 14:00 horas del 21 de agosto de 2014, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención denominada ***“DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO”***. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

### **DESCRIPTORES**

#### NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

#### NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05