



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0741-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “*INHIBIDORES DE LA PROTEASA NS3 DEL HCV*”

MERCK SHARP & DOHME CORP y MSD ITALIA S.R.L., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10776)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 955-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula 1-335-794 en representación de las empresas **MERCK, SHARP & DOHME CORP** y **MSD ITALIA S.R.L.**, la primera organizada según las leyes de los Estados Unidos de América y la segunda bajo las leyes de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas, quince minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 07 de mayo de 2009, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de las empresas **ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGÍA MOLECOLARE P ANGELETTI S.P.A.** y **MERCK & CO. INC**, solicitó el registro de la Patente de Invención denominada “***INHIBIDORES DE LA PROTEASA NS3 DEL HCV***”, cuyos inventores son los señores: Summa, Vincenzo; Di Francesco, María Emilia; Ferrara,



Marco; Petrocchi, Alessia; Pompei, Marco; todos de nacionalidad italiana; Gilbert, Kevin, F.; McCauley, John, A.; McIntyre, Charles J.; Romano, Joseph, J.; Rudd, Michael, T.; Butcher, John, W.; Holloway, M. Katharine; todos de nacionalidad estadounidense y Liverton, Nigel, J.; Harper, Steven; ambos de nacionalidad británica, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07D 498/08, A61K 31/12, A61K 31/40, A 61K 38/06, A61K 38/07, C07D 498/18, C07K 5/08, C07K 5/10, C07K 5/12.**

SEGUNDO. Que los edictos de ley fueron publicados los días 25 a 27 de mayo de 2009 y no se presentaron oposiciones.

TERCERO. Que el licenciado Vargas Valenzuela mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 2010 solicitó el cambio de nombre de la empresa **MECK & CO. INC** por **MERCK, SHARP & DOHME CORP.** Y en escrito presentado el 12 de junio de 2014 el **ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGÍA MOLECOLARE P ANGELETTI S.P.A.** solicitó el traspaso de su derecho a favor de **MSD Italia S. R. L.**

CUARTO. En fecha 7 de febrero de 2014 se emitió **Informe Técnico Preliminar** desfavorable, elaborado por la examinadora asignada al efecto, Dra. Lara Aguilar Morales, del cual se dio audiencia al solicitante, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las 8:02 horas del 12 de febrero de 2014, la cual le fue notificada el 21 de febrero de 2014.

QUINTO. Que en escrito presentado el 20 de marzo de 2014 la representación de las empresas solicitantes contestó la audiencia conferida, se manifestó respecto del Informe Técnico Preliminar y presentó un nuevo pliego de reivindicaciones.

SEXTO. Que 13 de junio de 2014 fue recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el **Informe Técnico Concluyente**, elaborado por la Dra. Lara Aguilar Morales.



SÉTIMO. Que la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:15 horas del 18 de julio de 2014, dispuso en lo conducente: “...**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 la reivindicación **14** propuestas (sic) por el solicitante en escrito de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, la cual se renumera como reivindicación 1. **II.** Rechazar las reivindicaciones 1 a la 13 y 15 a 17. **III.** Una vez firme la presente resolución y demostrado el pago indicado: **a)** Ordénese la inscripción y expedición del certificado correspondiente a la Patente de Invención denominada “**INHIBIDORES DE LA PROTEASA NS3 DEL HCV**” cuyos titulares son las compañías **MERCK, SHARP & DOHME CORP** y **MSD ITALIA S.R.L.**, patente que estará vigente y efectiva hasta el día **veintitrés de octubre de dos mil veintisiete**. **b)** Publíquese la reseña de estilo en el Diario Oficial. (...) **NOTIFÍQUESE.**”

OCTAVO. El licenciado **Vargas Valenzuela** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

NOVENO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 6 de febrero de 2015, la representación de las empresas **MERCK, SHARP & DOHME CORP** y **MSD ITALIA S.R.L.**, solicitó que se realizara un nuevo informe pericial.

DECIMO. Mediante resolución de las catorce horas del 27 de marzo de 2015 este Tribunal admitió la pericial propuesta por la parte interesada, siendo que el nuevo **Informe Técnico de Fondo** elaborado por la **Dra. Alejandra Quintana Guzmán** fue recibido en esta sede el 5 de agosto de 2015 (folio 779 y siguientes) y puesto en conocimiento de las solicitantes mediante audiencia que les fuera notificada el 17 de setiembre de 2015 (folio 795), sin que éstas se pronunciaran al respecto.



UNDECIMO. 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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. Basándose en el dictamen pericial de fondo, emitido por la Dra. Lara Aguilar Morales, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada indicando:

“...**QUINTO. SOBRE QUE DEBE SER RESUELTO.** Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, (...), este Registro concluye que resulta procedente conceder la inscripción solicitada, aceptándose la reivindicación 14 propuestas por el solicitante (...) la cual se renumera como reivindicación 1; lo anterior por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) del cuerpo legal en mención, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Se rechaza la protección para las reivindicaciones 1 a la 13 y 15 a 17 por no cumplir con los requisitos de patentabilidad...” (folio 669).

Inconforme con lo resuelto, la representación de las empresas apelantes impugna la resolución venida en Alzada alegando que su patente ha sido concedida en numerosos países.



Adicionalmente, solicita se acepte la emisión de un nuevo informe pericial en donde se efectúe una evaluación de las reivindicaciones de su solicitud.

TERCERO. SOBRE EL INFORME TÉCNICO DE FONDO REALIZADO EN ESTA SEGUNDA INSTANCIA. Procede la Dra. Quintana Guzmán a realizar el examen de la invención denominada “*INHIBIDORES DE LA PROTEASA NS3 DEL HCV*”, y producto de ello rinde el Informe Técnico de Fondo No. TRAAQG15/0005, (visible a folios 780 a 792 del expediente), en donde manifiesta que: “...*Las reivindicaciones 1 a la 13 y 15 a la 17, no cumplen con los requisitos que la Ley 6867 establece para ser materia protegida, según se evidencia en los apartados anteriores de esta examinación...*”

Respecto de los exámenes realizados por la Dra. Lara Aguilar Morales indica que: “...*los criterios finales son adecuados, y son estos criterios finales los que da la examinadora como su justificación principal para recomendar el rechazo de las reivindicaciones enmendadas 1 a la 13 y 15 a 17...*” Concluyendo la Dra. Quintana que:

“...Después de estudiar la solicitud, los informes técnicos emitidos y las pruebas del solicitante, se puede concluir que tal y como fueron presentadas las reivindicaciones 1 a la 13 y 15 a la 17 ante la oficina de patentes del Registro Nacional, estas no logran cumplir con todos los requisitos que pide la Ley 6867 para ser protegidas mediante una patente de invención. Por lo que se considera que no se generó un daño al solicitante con el rechazo de las reivindicaciones 1 a la 13 y 15 a la 17...” (folio 792)

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), establece que para la concesión de una patente se debe cumplir 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*.

De tal manera, el **Informe Técnico de Fondo No. TRAAQG15/0005**, elaborado por la **Dra. Alejandra Quintana Guzmán**, es coincidente con el estudio realizado en primera instancia por la **Dra. Lara Aguilar Morales**, indicando que las reivindicaciones de la 1 a la 13 y de la 15 a la 17 no son susceptibles de protección en nuestro país y en virtud de ello recomiendan conceder únicamente la reivindicación 14.

Una vez concedida la audiencia respecto de dicho examen pericial a la representación de las solicitantes, ésta no se expresó en defensa de su pretensión, por ello advierte este Tribunal que no han sido desvirtuados por la parte apelante los argumentos que fundamentan la denegatoria parcial de la invención denominada **“INHIBIDORES DE LA PROTEASA NS3 DEL HCV”**, respecto de las reivindicaciones de la 1 a la 13 y de la 15 a la 17 y dado que, una vez analizadas técnicamente dichas reivindicaciones a fin de valorar el otorgamiento de la patente, se concluyó que éstas carecían de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y por ello lo procedente es denegarlas y conceder únicamente la 14, la que se reenumera como 1, autorizando la inscripción parcial de la patente solicitada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **MERCK SHARP & DOHME CORP** y **MSD ITALIA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las



quince horas con quince minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **MERCK SHARP & DOHME CORP** y **MSD ITALIA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con quince minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se denieguen las reivindicaciones de 1 a la 13 y de la 15 a la 17 de la solicitud de patente denominada **“INHIBIDORES DE LA PROTEASA NS3 DEL HCV”** la cual se concede parcialmente únicamente respecto de la reivindicación 14, que se reenumera como número 1. 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



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05