
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0266-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Patente de Invención “COMBINACIÓN TRIPLE DISMINUIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR”.

ALLERGAN, INC Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2012-0360)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0293-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del tres de junio de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, abogado, con cédula de identidad número 1-532-390, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **ALLERGAN, INC**, una sociedad inscrita conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en el Estado de Delaware, 2525 Dupont Drive Irvine, CA 92612, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:35:36 horas del 18 de abril de 2018.

CONSIDERANDO

Redacta la Juez Ortiz Mora,

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el representante de **ALLERGAN, INC** solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“COMBINACIÓN TRIPLE DISMINUIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR”**.

Que a través de los informes técnicos Primera Fase de fecha 2 de marzo de 2017; segunda Fase de fecha 02 de octubre de 2017 y concluyente de 20 de marzo de 2018 emitidos por el examinador Doctor Oscar Mata Avila, se dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:35:36 horas del 18 de abril de 2018, dispuso: “**POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “COMBINACIÓN TRIPLE DISMINUIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR”.**

Que en el informe concluyente visible a folios 134 a 140 del expediente, el examinador señaló “*(...) b. Respecto al nivel inventivo: A pesar de que el solicitante realiza una modificación en las reivindicaciones y el nuevo juego reivindicatorio presentado para este informe técnico solo contiene 4 reivindicaciones y no 6 como el juego reivindicatorio anterior, la materia que se reivindica en ambos juegos reivindicatorios es la misma y las modificaciones hechas son más enfocadas en mejorar la claridad del nuevo juego reivindicatorio presentado para este informe técnico, por tanto, se mantiene el criterio emitido en el informe técnico preliminar fase II para este informe técnico concluyente, las reivindicaciones 1 a 4 no tienen nivel inventivo porque resultan obvias para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente y se derivan de manera evidente de lo que ya protegen los documentos D1-D4, especialmente del documento D1. (...) En vista de lo anteriormente mencionado y lo ya indicado en el informe técnico preliminar fase II, se considera que las reivindicaciones 1 a 4 no tienen nivel inventivo para considerarlas dignas de protección por patente.*

SEGUNDO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que el Informe técnico concluyente firmado el 20 de marzo de 2018, por el examinador Doctor Oscar Mata Ávila, se deniega la protección para la materia de las reivindicaciones 1 a 4, no tienen nivel inventivo porque resultan obvias para una persona de nivel medio versada en la materia. (v.f. 134 al 140).

2- Que los argumentos técnicos en respuesta a la prueba para mejor resolver ordenada en la resolución de las 8:15 del 20 de setiembre de 2018, por la que se incorpora a este expediente la opinión del examinador Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, mantienen el criterio vertido en el informe concluyente y se deniega recomendar la concesión de la Patente, por no cumplir con los requisitos de suficiencia, nivel inventivo, además contiene materia no patentable según lo establecen los artículos 1, 2, 6 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley (v.f. 57 a 68 Legajo de apelación).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

QUINTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó con base en los informes técnicos que la solicitud, a pesar de poseer unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, y aplicación industrial, además de que la materia solicitada no contiene reivindicaciones que intenten proteger exclusiones de patentabilidad, ni materia que no se considera invención, no obstante, se incumple con el requisito de nivel inventivo. Se concluye que a la luz de los documentos encontrados en el estado del arte identificados como d1 y d4, anticipan la materia solicitada y la solicitud resulta obvia para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente .

Con base en los informes técnicos y conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro concluyó denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“COMBINACIÓN TRIPLE DISMINUIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR”**.

Por su parte, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado especial de la empresa **ALLERGAN, INC** manifiesta en su apelación lo siguiente:

1- Indica que D1 divulga un estudio de la combinación brimonidina con timolol y dorzolamida con timolol administrado algunas veces de forma conjunta en algunos pacientes que están tomando bimatoprost, latanoprost y travatoprost, sin embargo no existe descripción de los tres compuestos en una sola formulación.

2-Señala el apelante que sobre D2 que en ningún momento se divulga la combinación de tres ingredientes activos reclamados

3-Indica que sobre D3 que aunque enseña el uso de brimonidina al 0.15% p/v y bimatoprost al 0,03 % p/ comparados con el uso conjunto de timolol 05% p/v y latanoprost 0,005% p/v, sin embargo no se muestra la combinación que se reivindica.

4-Agrega que a partir de D1 debido los resultados el experto medio no se encontraría motivado a desarrollar la composición reivindicada sin tener que implicar un paso inventivo.

5-Señala que ninguno de los documentos citados divulga la composición reclamada ya que en D1 la concentración de bimatoprost es de 0,03% y no se divultan las sales específicas utilizadas.

6-Presenta un cuadro comparativo entre los argumentos del examinador y su contraargumento entre ellos se encuentran que el efecto es inesperado porque no se tenía

certeza que la adición de brimatoprost lograra una reducción adicional de la presión intraocular.

7-Señala que existe un estudio de 2010 por 12 meses que permite convalidar la dosis de brimatopost de 0,01% p/v comparada con la de 0,03% p/v como equivalentes en 12 meses de tratamiento. Indica que no debe considerarse obvio la combinación de tres ingredientes activos ya que no todas las combinaciones tendrán un efecto terapéutico en el paciente.

Solicita se conceda la protección sobre la materia reivindicada.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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 se 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 oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto 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 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

Mediante informe técnico concluyente (v.f. 134 al 140) en relación al nuevo juego reivindicitorio en lo conducente dice:

““(...) b. Respecto al nivel inventivo: A pesar de que el solicitante realiza una modificación en las reivindicaciones y el nuevo juego reivindicatorio presentado para este informe técnico solo contiene 4 reivindicaciones y no 6 como el juego reivindicatorio anterior, la materia que se reivindica en ambos juegos reivindicatorios es la misma y las modificaciones hechas son más enfocadas en mejorar la claridad del nuevo juego reivindicatorio presentado para este informe técnico, por tanto, se mantiene el criterio emitido en el informe técnico preliminar fase II para este informe técnico concluyente, las reivindicaciones 1 a 4 no tienen nivel inventivo porque resultan obvias para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente y se derivan de manera evidente de lo que ya protegen los documentos D1-D4, especialmente del documento D1. (...) En vista de lo anteriormente mencionado y lo ya indicado en el informe técnico preliminar fase II, se considera que las reivindicaciones 1 a 4 no tienen nivel inventivo para considerarlas dignas de protección por patente”.

El solicitante apela la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las de las 13:35:36 horas del 18 de abril de 2018, que deniega la solicitud de patente del presente caso, solicita sea realizado un nuevo peritaje como prueba para mejor resolver, el cual fue ordenado por este Tribunal mediante resolución de las 8:15 minutos del 20 de setiembre de 2018.

Analizado lo anterior, y luego de considerar la prueba solicitada; este Tribunal llega a la conclusión que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos a lo largo de este expediente por el examinador Doctor Oscar Mata Avila y por el doctor German Madrigal, hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que los informes técnicos son suficientemente claros y fundamentados al manifestar que la solicitud carece totalmente del requisito de nivel inventivo, condición clave que se requiere en una solicitud de esta naturaleza,.

Para que una invención sea patentable, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales, a

saber: “*1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial*”.

Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “*1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...*” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador-GENOVESI Luis- KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Como puede verse en los informes técnicos preliminar, concluyente, así como en los argumentos técnicos de la prueba para mejor resolver, fueron debidamente valorados y

evaluados, llevando al examinador profesional a la conclusión de que los argumentos brindados no son de recibo, y de los cuales se adhiere este Tribunal., toda vez que el examinador Doctor German Madrigal indica lo siguiente: “*(...) 4. Detalles sobre la Apelación y la Solicitud de Patente (...) 4.1 Argumentos del Apelante* El apelante señala que la materia debe patentarse la solicitud a pesar de que el examinador señale que no existe nivel inventivo comparando las reivindicaciones con los documentos D1a D4. El apelante señala que el examinador no tiene razones para denegar la solicitud y procede a indicar los puntos que considera como errores al evaluar el nivel inventivo de la solicitud .1) Indica que D1 divulga un estudio de la combinación brimonidina con timolol y dorzolamida con timolol administrado algunas veces de forma conjunta en algunos pacientes que están tomando bimatoprost, latanoprost y travotoprost, sin embargo no existe descripción de los tres compuestos en una sola formulación. (...) 4-Agrega que a partir de D1 debido los resultados el experto medio no se encontraría motivado a desarrollar la composición reivindicada sin tener que implicar un paso inventivo. 5-Señala que ninguno de los documentos citados divulga la composición reclamada ya que en D1 la concentración de bimatoprost es de 0,03% y no se divultan las sales específicas utilizadas. (...) 7-Señala que existe un estudio de 2010 por 12 meses que permite convalidar la dosis de bimatoprost de 0,01% p/v comparada con la de 0,03% p/v como equivalentes en 12 meses de tratamiento. Indica que no debe considerarse obvio la combinación de tres ingredientes activos ya que no todas las combinaciones tendrán un efecto terapéutico en el paciente. (...) 5. Exclusiones de Patentabilidad y Materia No Patentable (...) Después del estudio de la materia reivindicada en los documentos estudiados podemos llegar a la conclusión que: La reivindicación 1a 4 describen composiciones farmacéuticas que contiene 0,01% p/v de bimatoprost, 015% p/v de tartrato de brimonidina y 0,68% p/v de maleato de timolol, así como excipientes farmacéuticamente aceptables. Dichas reivindicaciones no muestran ninguna de las exclusiones de Ley. No obstante, dicha reivindicación es un segundo uso ya que se incluyen composiciones que contienen un principio activo en el arte previo y excipientes comunes en formas farmacéuticas oftálmicas, formuladas y analizadas según la experiencia del experto medio. (...) Por tanto se determina

que las reivindicaciones 1a 4 contienen materia no patentable. (...) También las reivindicaciones 1 a 4 se consideran como un cambio de forma o dimensión obvio, porque combinan tres principios activos conocidos con acción reductora de la presión intraocular los cuales se conocen en el arte previo que en conjunto reducen la presión ocular debido a que poseen mecanismos de acción diferentes cambian de forma arbitraria los excipientes mediante un diseño experimental común en estudios de estabilidad y se utilizan excipientes en las proporciones comunes al experto medio en la materia. Además es una yuxtaposición porque se cambian, suman o sustituyen de forma sumativa y arbitraria los mismos elementos técnicos del arte previo (principios activos y excipientes en la composición).

(...) Por tanto, a la luz del análisis anterior se concluye con base en el artículo 13, inciso 5 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones 1 a 4, por considerarse que no cumple con los requisitos de suficiencia, nivel inventivo. Además, contiene materia no patentable, según lo establecen los artículos 1, 2 6 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley 6867.”

Visto que, todos los agravios esbozados por el apelante fueron debidamente conocidos y técnicamente analizados y debatidos por el nuevo peritaje solicitado, este Tribunal fundamentado en tal sustento técnico, debe confirmar la denegación de la patente solicitada.

Así las cosas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado especial de la empresa **ALLERGAN, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:35:36 horas del 18 de abril de 2018, confirmando la resolución venida en apelación, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“COMBINACIÓN TRIPLE DISMINUIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR”**.

SETIMO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 Edgar Zurcher Gurdián, apoderado especial de la empresa **ALLERGAN, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:35:36 horas del 18 de abril de 2018, confirmando la resolución venida en apelación, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“COMBINACIÓN TRIPLE DISMINUIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR”**. 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

Kattia Mora Cordero

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