



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0749-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente tramitada por la vía del PCT para la invención denominada “8-CICLOPROPIL-3-[2-3-FLUOROFENIL) ETIL]-7-8-DIHIDRO-3H-[1,3] OXAZINO [6,5-G] [1,2,3] BENZOTRIAZINA-4,9-DIONA COMO MODULADOR DE LAS RESPUESTAS SINÁPTICAS DEL RECEPTOR AMPA”

LES LABORATORIES SERVIER, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10906)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0050-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis

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-trecientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas treinta minutos del veintidós de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 2 de julio de 2009, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención



presentada bajo el tratado PCT, de la solicitud internacional: PCT/US 2007/026416 de fecha 28 de diciembre de 2007, la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes titulada **“8-CICLOPROPIL-3-[2-3-FLUOROFENIL) ETIL]-7-8-DIHIDRO-3H-[1,3] OXAZINO [6,5-G] [1,2,3] BENZOTRIAZINA-4,9-DIONA COMO MODULADOR DE LAS RESPUESTAS SINÁPTICAS DEL RECEPTOR AMPA”**. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A01N 57/00, A61K31/675**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el día 21 de octubre de 2009, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 206, 207 y 208 de los días 23, 26 y 27 de octubre de 2009 y dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

TERCERO. Que mediante el Informe Técnico Preliminar realizado por la Dra Marlen Calvo Chaves señaló lo siguiente: *a“ El documento D1 es el documento encontrado más cercano en el estado de la técnica; en él se describen compuestos de la clase de las benzoxazinas que incrementan las respuestas mediadas por el recepto AMPA; sin embargo, en el estado de la técnica, no se encuentra un documento divulgado o hecho accesible al público que describa de igual manera y contenga todas las características técnicas esenciales de la materia descrita en las reivindicaciones de la 1-2 y de la 8-9 de la solicitud N°10906, por lo que la materia en estas reivindicaciones es nueva, según el Artículo 2, inciso 3 de la ley 6867 b. Respecto al nivel inventivo: (...) Por lo tanto; la materia reivindicada no puede ser considerada que envuelva un paso inventivo; se puede afirmar entonces, que los documentos citados afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones de la 1-2 y 8-9; las mismas no son patentables bajo la legislación vigente; en el estado de la técnica se divulga la invención del solicitante y se puede establecer que las reivindicaciones de la solicitud son obvias con relación al estado de la técnica, el resultado obtenido con la invención no es mejor que el que se conocía, ni se muestra un adelanto o se ha hecho alguna contribución que implique el reconocimiento de un salto inventivo importante.(...) Observaciones: Por tanto con base en el Artículo 13 de la Ley6867, en*



conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones 1-2 y 8-9 porque no cumple las características de patentabilidad al referirse a usos y métodos de tratamiento, según artículo 1, inciso 4 b) de la ley 6867”.

CUARTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las 9:02 del 10 de abril de 2014, concediéndole un plazo de un mes a efecto de que se manifestara. La solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 20 de mayo de 2014, argumenta su posición respecto al peritaje rendido por la doctora Marlen Calvo Chaves.

QUINTO. Mediante el Informe Técnico Concluyente de la solicitud número 10906 de la patente petitionada, la examinadora designada al efecto, se pronunció sobre el fondo indicando lo siguiente: (...) IX. *Recomendación relativa al título de la solicitud. Se sugiere cambiar el título de la invención a “8-ciclopropil-3-[2-3-fluorofenil] etil]-7-8-dihidro-3h-[1,3] oxazino [6,5-g] [1,2,3] benzotriazina-4,9-diona como modulador de las respuestas sinápticas del receptor ampa”(...)* Por tanto, con base en el Artículo 13 de la Ley 6867, de conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se recomienda la protección para la materia de las reivindicaciones 1 y 2 porque cumplen las características de patentabilidad de la ley 6867 y su reglamento 15222-MIEM-J (Reforma 2014), siempre y cuando se modifique su redacción como se sugiere en el apartado VIII 3.b) de este informe (Ver anexo 1). Se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones 3 y 4 porque no cumplen las características de patentabilidad, según el Art 2 inciso 5 de la ley 6867 y el Art4 del reglamento. Asimismo se rechaza la protección en la materia descrita en las reivindicaciones de la 5 a la 11 por no cumplir con los requisitos de patentabilidad descritos en la ley 6867 Art.1 inciso 4.b) y su reglamento 15222-MIEM-J (REFORMA 2014). “



SEXTO: Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo**, de la solicitud número 10906 emitido por la examinadora Dra Marlen Calvo Chaves, referente a la solicitud de patente de invención **“8-CICLOPROPIL-3-[2-3-FLUOROFENIL) ETIL]-7-8-DIHI-DRO-3H-[1,3] OXAZINO [6,5-G] [1,2,3] BENZOTRIAZINA-4,9-DIONA COMO MODULADOR DE LAS RESPUESTAS SINÁPTICAS DEL RECEPTOR AMPA”**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas treinta minutos del veintidós de julio de dos mil catorce, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** (...) **I. Aceptar la reivindicación 1 recomendada por la examinadora en el anexo del Informe Técnico Concluyente, en la que se fusiona la materia contenida en las reivindicaciones 1 y 2 propuesta por el solicitante el veinte de mayo de dos mil catorce. II. Rechazar la protección de las reivindicaciones 3 a 11. III. Modificar el título de la patente para que se lea “8-ciclopropil-3-[2-3-fluorofenil) etil]-7-8-dihidro-3h-[1,3] oxazino [6,5-g] [1,2,3] benzotriazina-4,9-diona como modulador de las respuestas sinápticas del receptor ampa (...) a) Ordénese la inscripción y expedición del certificado correspondiente a la Patente de Invención denominada “8-ciclopropil-3-[2-3-fluorofenil) etil]-7-8-dihidro-3h-[1,3] oxazino [6,5-g] [1,2,3] benzotriazina-4,9-diona como modulador de las respuestas sinápticas del receptor ampa” cuyo titular es la compañía LES LABORATORIES SERVIER, patente que estará vigente y efectiva hasta el día veintiocho de diciembre de dos mil veintisiete...”**

SETIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre de 2014, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER** interpuso recurso de apelación contra la resolución citada que conoce esta Instancia.

OCTAVO. Que este Tribunal mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil quince resolvió acoger la prueba para mejor resolver solicitada por el apelante y mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del primero de setiembre de dos mil quince se nombra como Perito a la doctora Alejandra Quintana Guzmán.



NOVENO. Mediante informe pericial rendido por la doctora Alejandra Quintana Guzmán concluyó lo siguiente: *“(...) Para beneficio del solicitante, la Dra Calvo redactó una nueva reivindicación 1, utilizando las reivindicaciones enmendadas 1 y 2. La reivindicación 1 redactada por la Dra Calvo fue aceptada por el solicitante y la oficina de patentes da la protección sobre esta reivindicación. Se aclara a este Tribunal que la redacción de reivindicaciones no es parte de los deberes del examinador. (...) Después de estudiar la solicitud, los informes técnicos emitidos y las pruebas del solicitante, se puede concluir finalmente que tal y como fueron presentadas las reivindicaciones 1 a la 11 ante la oficina de patentes del Registro Nacional, estas no cumplen 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 reivindicaciones 2 a la 11, sino más bien se beneficia al mismo con la redacción de una nueva reivindicación 1 por parte de la examinadora.”*

DECIMO. 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 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Informe técnico Pericial número TRAAQG15/0007 rendido por la examinadora Dra Alejandra Quintana Guzmán, que indica que las reivindicaciones 1 a la 11 no cumplen con todos los



requisitos que pide la Ley 6867 para ser protegidas mediante una patente de invención (Folios 268 a 278 del expediente)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por la examinadora doctora Marlen Calvo Chaves así como en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente aceptar la reivindicación 1 recomendada por la examinadora en el anexo del Informe Técnico Concluyente, en la que se fusiona la materia contenida en las reivindicaciones 1 y 2 propuesta por el solicitante el veinte de mayo de dos mil catorce y rechazar la protección de las reivindicaciones 3 a 11 y denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte el apelante en su escrito de fecha 29 de enero de 2016 argumenta en relación a las reivindicaciones 5 a 11 que su representada está de acuerdo en eliminar las mismas. Respecto a las reivindicaciones 3 y 4 enmendadas propone reemplazar el término “comprende” por “consiste de”. Señala que está en desacuerdo con la examinadora sobre la objeción presentada contra la falta de claridad del término “excipiente”. .Agrega que con el fin de alcanzar los requerimientos de claridad y suficiencia propone eliminar el término “aditivo” de las reivindicaciones 3 y 4.

CUARTO. SOBRE EL 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. Se contienen en 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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: Son los 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 mediante el Informe Técnico Preliminar realizado por la Dra Marlen Calvo Chaves señaló lo siguiente:



a“ El documento D1 es el documento encontrado más cercano en el estado de la técnica; en él se describen compuestos de la clase de las benzoxazinas que incrementan las respuestas mediadas por el recepto AMPA; sin embargo, en el estado de la técnica, no se encuentra un documento divulgado o hecho accesible al público que describa de igual manera y contenga todas las características técnicas esenciales de la materia descrita en las reivindicaciones de la 1-2 y de la 8-9 de la solicitud N°10906, por lo que la materia en estas reivindicaciones es nueva, según el Artículo 2, inciso 3 de la ley 6867 b. Respecto al nivel inventivo: (...) Por lo tanto; la materia reivindicada no puede ser considerada que envuelva un paso inventivo; se puede afirmar entonces, que los documentos citados afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones de la 1-2 y 8-9; las mismas no son patentables bajo la legislación vigente; en el estado de la técnica se divulga la invención del solicitante y se puede establecer que las reivindicaciones de la solicitud son obvias con relación al estado de la técnica, el resultado obtenido con la invención no es mejor que el que se conocía, ni se muestra un adelanto o se ha hecho alguna contribución que implique el reconocimiento de un salto inventivo importante.(...) Observaciones: Por tanto con base en el Artículo 13 de la Ley6867, en conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones 1-2 y 8-9 porque no cumple las características de patentabilidad al referirse a usos y métodos de tratamiento , según artículo 1, inciso 4 b) de la ley 6867”.

El Informe en mención fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las 9:02 horas del 10 de abril de 2014, concediéndole un plazo de un mes a efecto de que se pronunciara. La solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 20 de mayo de 2014, argumenta su posición respecto al peritaje emitido por la doctora Marlen Calvo Chaves.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante correo de fecha 21 de mayo de 2014, remitió copia del expediente de la patente a la examinadora doctora Marlen Calvo Chavez, para que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por la examinadora asignada, según dictamen de folios 150 a 155, 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:

(...) IX. Recomendación relativa al título de la solicitud. Se sugiere cambiar el título de la invención a “8-ciclopropil-3-[2-3-fluorofenil) etil]-7-8-dihidro-3h-[1,3] oxazino [6,5-g] [1,2,3] benzotriazina-4,9-diona como modulador de las respuestas sinápticas del receptor ampa”(...) Por tanto, con base en el Artículo 13 de la Ley 6867, de conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se recomienda la protección para la materia de las reivindicaciones 1 y 2 porque cumplen las características de patentabilidad de la ley 6867 y su reglamento 15222-MIEM-J (Reforma 2014), siempre y cuando se modifique su redacción como se sugiere en el apartado VIII 3.b) de este informe (Ver anexo 1). Se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones 3 y 4 porque no cumplen las características de patentabilidad, según el Art 2 inciso 5 de la ley 6867 y el Art4 del reglamento. Asimismo se rechaza la protección en la materia descrita en las reivindicaciones de la 5 a la 11 por no cumplir con los requisitos de patentabilidad descritos en la ley 6867 Art.1 inciso 4.b) y su reglamento 15222-MIEM-J (REFORMA 2014). “

Este Tribunal mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil quince ordena prueba para mejor resolver, a efecto de que se nombrara otro perito y emitiera otro dictamen pericial nombrándose a la doctora Alejandra Quintana, quien emitió el dictamen pericial: ” (...) IX. Recomendación relativa al título de la solicitud. Se sugiere cambiar el título de la invención a “8-ciclopropil-3-[2-3-fluorofenil) etil]-7-8-dihidro-3h-[1,3] oxazino [6,5-g] [1,2,3] benzotriazina-4,9-diona como modulador de las respuestas sinápticas del receptor ampa”(...) Por tanto, con base en el Artículo 13 de la Ley 6867, de conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se recomienda la protección para la materia de las reivindicaciones 1 y 2 porque cumplen las características de patentabilidad de la ley 6867 y su reglamento 15222-MIEM-J (Reforma 2014), siempre y cuando se modifique su redacción como se sugiere en el apartado VIII 3.b) de este informe (Ver anexo 1). Se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones 3 y 4 porque no cumplen las características de patentabilidad, según el Art 2 inciso 5 de la ley 6867 y el Art4 del reglamento.



Asimismo se rechaza la protección en la materia descrita en las reivindicaciones de la 5 a la 11 por no cumplir con los requisitos de patentabilidad descritos en la ley 6867 Art.1 inciso 4.b) y su reglamento 15222-MIEM-J (REFORMA 2014). “

El informe dado por la examinadora que consta a folios 268 a 278 del expediente es claro al determinar que las reivindicaciones de la 1 a la 11 no cumplen con todos los requisitos que pide la ley 6867 para ser protegidas mediante una patente de invención. Además considera este Tribunal al igual que lo hizo la examinadora doctora Quintana Guzmán, que resulta improcedente que una examinadora en este caso la doctora Marlen Calvo Chavez, proceda oficiosamente a redactar reivindicaciones tal y como consta a folio 155 del expediente, actuación que escapa a sus funciones como perito.

De lo expuesto considera este Tribunal que tal y como lo afirma la examinadora doctora Alejandra Quintana Guzmán en su exámen de fondo, las reivindicaciones de la 1 a la 11 no cumplen con todos los requisitos dispuestos por ley 6867 para ser protegidas mediante una patente de invención ya que transgrede la normativa que rige la materia, por lo que lo procedente en este caso es **REVOCAR** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas treinta minutos del veintidós de julio de dos mil catorce para denegar la solicitud de patente número 10906 ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito.

Además del **Informe Técnico de Fondo** rendido por la experta en la materia, que para este Órgano resulta claro, transparente y cumple con los requisitos que debe conllevar este tipo de informe, se colige que la patente de invención “**8-CICLOPROPIL-3-[2-3-FLUOROFENIL) ETIL]-7-8-DIHIDRO-3H-[1,3] OXAZINO [6,5-G] [1,2,3] BENZOTRIAZINA-4,9-DIONA COMO MODULADOR DE LAS RESPUESTAS SINÁPTICAS DEL RECEPTOR AMPA**”, presentada por la empresa **LES LABORATORIES SERVIER** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes.



En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante, en cuanto a que el pliego de reivindicaciones se ajustó a los requisitos de patentabilidad, por cuanto la resolución recurrida está cimentada en el peritaje realizado por una especialista en la materia, que para esta Instancia tal y como se indicó resulta claro y específico las razones por las cuales no es procedente admitir para su registro la invención pedida y que son avaladas por este Tribunal al comprobar efectivamente, que las reivindicaciones de la 1 a la 11 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas treinta minutos del veintidós 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 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**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas treinta minutos del veintidós de julio de dos mil catorce, la que en este acto se **REVOCA**, para denegar la solicitud de inscripción de patente de invención “**8-CICLOPROPIL-3-[2-3-FLUOROFENIL) ETIL]-7-8-DIHIDRO-3H-[1,3] OXAZINO**



[6,5-G] [1,2,3] BENZOTRIAZINA-4,9-DIONA COMO MODULADOR DE LAS RESPUESTAS SINÁPTICAS DEL RECEPTOR AMPA". 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.-

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55