



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0459-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención vía PCT “DERIVADOS DE AZAINDOL COMO INHIBIDORES DEL FACTOR Xa”**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8088)**

**SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Apelante**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO 1055-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del cuatro de setiembre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Fernando Carter Vargas**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y siete-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Sanofi Aventis Deutschland GmbH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en D65929 Frankfurt am Main, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del primero de diciembre de dos mil ocho.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 11 de noviembre de 2005, el Licenciado **José Fernando Carter Vargas**, en calidad de apoderado especial de la empresa **AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH**, la cual cambió su denominación a **SANOFI AVENTIS**



**DEUTSCHLAND GMBH**, solicita la entrada en Fase Nacional de Registro en Costa Rica, de acuerdo con el Tratado Internacional en Materia de Patentes. (PCT) de la Solicitud Internacional de Patente PCT/EP2004/004754 de 5 de mayo de 2004 publicada con el No.W02004/101563 A1 y que se denomina “**DERIVADOS DE AZAINDOL COMO INHIBIDORES DEL FACTOR Xa**”.

**SEGUNDO.** Que una vez publicados por el gestionante los avisos correspondientes, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del **Informe Técnico de Fondo No. AQG08/0010**, remitido al Registro de la Propiedad Industrial mediante Oficio No. DP-47-03-2008, de fecha 28 de marzo de 2008, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 29 de setiembre de 2008, el solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante **Acción Oficial No. AC/AQG08/0010**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y nueve minutos del primero de diciembre de dos mil ocho, 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 No. 6867, como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**DERIVADOS DE AZAINDOL COMO INHIBIDORES DEL FACTOR Xa**”. Comuníquese esta resolución a los interesados...”

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de marzo de 2009, el Licenciado José Fernando Carter Vargas, como apoderado especial de la empresa **SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, exponiendo agravios que fueron ampliados mediante escrito presentado el 26 de junio de 2009 ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

*“...**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Mediante el informe pericial de fecha veintiocho de marzo de dos mil ocho, se rinde dictamen desfavorable a la concesión de la Patente de Invención con fundamento en las siguientes razones: Se rechaza la protección para las reivindicaciones 11 y 12 ya que incluyen materia no patentable en Costa Rica y carecen del requisito de Aplicación Industrial. Se solicita que la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 10 se realice un fraccionamiento ya que de la forma que se encuentran redactadas, no es posible realizar el examen de Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial.*

***CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL.** Vistos los argumentos presentados por el solicitante en cuanto a mantener únicamente las reivindicaciones 1 y 2 eliminando todas las demás, manifiesta el examinador que se rechaza la materia de las reivindicaciones 1 y 2 porque carecen de nivel inventivo...”*

El recurrente presenta Recurso de Apelación, alegando que:

*“...Nuestro invento proporciona un nuevo compuesto de la fórmula I que satisface todas las necesidades anteriores con una mejor actividad inhibitoria del factor Xa y/o del factor VIIa con una alta biodisponibilidad.*

***Se inventa sobre lo ya existente, inventar sobre la nada es imposible sobre todo en el campo de la medicina...***” (respetado el énfasis del original)

Asimismo, en este escrito solicita el recurrente la admisión como prueba nueva, de los siguientes documentos:

*“Solicitud de la patente original previa al ajuste de las reivindicaciones.*

*Los documentos mencionados por la perito en el informe que sirve de base para el rechazo de nuestra solicitud de patente, disponible en la base de datos de la OMPI.*

*El expediente 7145 del Registro de Patentes en la que se tramita la Fase Nacional del Registro en Costa Rica de la Solicitud Internacional de la Patente No.PCT/GB02/2799 a nombre de Aventis Pharma Limited, que corresponde a la solicitud internacional WO 03000688.”*

Ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia y mediante escrito presentado el 26 de junio de este año, son ampliados los agravios del recurrente indicando en lo que interesa:

*“... Nadie puede crear sobre la nada. Se inventa sobre lo ya existente.*

*Si bien es cierto que hay solicitudes de patentes que tienen alguna similitud con lo que aquí se reivindica eso no elimina su NIVEL INVENTIVO...”*

**TERCERO. 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), en su inciso 1), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de ***novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.***



Asimismo, en su inciso 5) define como nivel inventivo “... si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente...” 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 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...*” (agregado el énfasis). **(Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).**

Respecto a la exigencia de los requisitos establecidos en el artículo 2 citado, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos, indicando: “ **1) Novedad...***En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas 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). (agregado el énfasis)

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, el solicitante elimina las reivindicaciones originales conservando únicamente la 1 y 2, con el fin de continuar con el análisis de patentabilidad. Del análisis posterior de las mismas, según **Acción Oficial No. AC/AQG08/0010**, se concluyó que éstas carecían de nivel inventivo. Al respecto, la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, indica:

*“...Se encontró que la solicitud no cuenta con nivel inventivo ya que existen documentos que incluyen compuestos muy similares. El documento WO 0164639 de fecha de 7 de setiembre de 2001, ..., constituye un compuesto que al comparar con el compuesto de la solicitud, se establece un(sic) similitud muy grande. También el documento EP0186367 de fecha del 3 de marzo de 1993 expone un compuesto que al comparar con el compuesto de la solicitud se evidencia que es casi el mismo. De igual forma los documentos WO0046197, WO02070523 y WO9933800.*



*Además una solicitud internacional del mismo solicitante fue localizada en fase nacional con fecha anterior a la solicitud. La solicitud WO03000688 de fecha 3 de enero de 2003;... Esta solicitud le resta nivel inventivo a la solicitud.*

***... En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 y No.2 porque no cumplen con nivel inventivo necesario para la patentabilidad...” (ver folios 444 y 445).***

Sobre la eliminación de algunas de las reivindicaciones, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultados de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece: “**Artículo 13.- Examen de fondo** (...) 3) *En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º*”; de ahí que, la solicitud del apelante para que este Tribunal admita como prueba nueva, la solicitud de la patente original previa al ajuste de las reivindicaciones, así como otros documentos, resulta improcedente por no ser en esta Instancia donde se lleva a cabo el examen de fondo y por haber transcurrido el momento procesal para hacerlo.

Ante tales conclusiones, procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada. No encuentra este Tribunal motivos para resolver en forma contraria a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, en vista de



que los criterios técnicos, debidamente fundamentados, emitidos por la Dra. Quintana Guzmán, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “***DERIVADOS DE AZAINDOL COMO INHIBIDORES DEL FACTOR Xa***”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Fernando Carter Vargas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Sanofi Aventis Deutschland GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del primero de diciembre del dos mil ocho, 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 **José Fernando Carter Vargas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Sanofi Aventis Deutschland GMBH**, en contra de la resolución





dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del primero de diciembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

***NOVEDAD DE LA INVENCION***

***UP: INVENCION NOVEDOSA***

***TG: INVENCION***

***TNR: 00.38.04***

***NIVEL INVENTIVO***

***TG: INVENCION***

***TNR: 00.38.05***