

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-529-TRA-PI

Solicitud de concesión de patente denominada “PYRROLOPYRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE LA PROTEINA KINASA”

AVENTIS PHARMACEUTICALS INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 7193)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 1073-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Fernando Carter Vargas, titular de la cédula de identidad número 1-497-461, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.**, domiciliada en Route 202-206 P.O.Box 6800, Bridgewater, New Jersey, 08807, Estado Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas con cuarenta minutos del trece de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de diciembre de 2003, el Licenciado César Carter Cantarero, representando a la citada empresa, solicita la entrada en fase nacional de la “Solicitud de

Patente Internacional No.PCT/GB02/02835, publicada con el No. WO 03/000695 como PYRROLOPYRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE LA PROTEINA KINASA”

SEGUNDO. Que rendidos los informes Técnicos y las manifestaciones al respecto, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las siete horas con cuarenta minutos del trece de enero de dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...*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 concede PARCIALMENTE la inscripción solicitada, aceptándose solamente la reivindicación No 14 propuesta por el solicitante, a la compañía AVENTIS PHARMACEUTICALS INC, de la Patente de Invención denominada “PIRROLOPIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE LA PROTEINA KINASA”. (...)* **NOTIFÍQUESE.**”

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de abril de 2009, el Licenciado José Fernando Carter Vargas, de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del primero de julio de dos mil nueve.

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 Rodríguez Jiménez, 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. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, concluye conceder parcialmente la inscripción solicitada, aceptando sólo la reivindicación 14, por cumplir éste con los requisitos de patentabilidad. Apelada que fue dicha resolución, el recurrente manifiesta que las reivindicaciones son claras y cumplen con los requisitos de patentabilidad ya que son compuestos nuevos que tienen nivel inventivo y aplicación industrial.

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, 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 sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, criterio que *“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).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para la concesión de la patente, se concluyó que éstas carecían de las características de patentabilidad, según el primer informe técnico emitido por el Doctor Germán L. Madrigal Redondo y remitido por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, a la Sección de Patentes de Invención mediante oficio DP-188-08-2008. Del referido análisis técnico, se dictamina lo siguiente: *“En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a las 15, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por interpretarse como un cambio de uso yuxtaposición, dimensiones y forma de materia ya conocida, descubrimientos según lo establece la legislación vigente(...) y además por no cumplir las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867. Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 16 a la 25 ya que se interpretan como Métodos de tratamiento en seres humanos o animales ya que se consideran exceptuables de patentabilidad (...)”* (ver folios 245 a 246).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 1 de diciembre de 2008 (folio 250), por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, el Dr. Madrigal Redondo, quien dictamina en acción oficial No. AC/ GMLR08/00035^a, entre otros, lo siguiente: *“...Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 1-13 por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 de la Ley 6867 y por ser un cambio de uso de forma, dimensiones, o yuxtaposición de invenciones conocidas lo cual no se considera invención (...) Se aprueba la protección de la reivindicación 14 que se interpretan como*

reivindicaciones de producto siempre y cuando se entienda el carácter restrictivo de la materia por cumplir las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867” (ver folio 275).

Conforme lo anterior, considera este Tribunal que, bien hizo la Dirección del Registro en conceder parcialmente la inscripción solicitada, aceptándose solamente la reivindicación 14 propuesta por el solicitante en escrito de fecha 01 de diciembre de 2008, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, que se constituye como la prueba esencial que se debe valorar, se colige que a excepción de la reivindicación 14, las restantes 1 a la 13 de la patente de invención denominada “**PIRROLOPIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE LA PROTEINA KINASA**” presentada por la empresa **AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.**, no cumplieron con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, por contener materia excluida de protección, de ahí que resultan improcedentes las argumentaciones del recurrente.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las anteriores consideraciones, citas de ley y jurisprudencia citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Fernando Carter Vargas en representación de la empresa **AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas con cuarenta minutos del trece de enero de dos mil nueve, 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 representación de la empresa AVENTIS PHARMACEUTICALS INC., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas con cuarenta minutos del trece de enero de dos mil nueve, 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. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

CONCESION DE LA PATENTE DE INVENCION

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TNR: 00.39.12