



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0214-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “ASOCIACION ENTRE LA FERROQUINA Y UN DERIVADO DE ARTEMISININA PARA EL TRATAMIENTO DEL PALUDISMO”

SANOFI-AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No.9425)

Patentes, dibujos y modelos

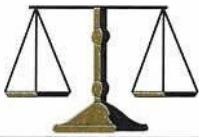
VOTO No. 1108-2013

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, domiciliada en Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con once minutos del cinco de febrero del dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 08 de Octubre de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/FR2006/000842, titulada **“ASOCIACION ENTRE LA**

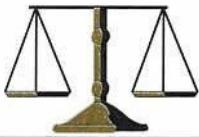


FERROQUINA Y UN DERIVADO DE ARTEMISININA PARA EL TRATAMIENTO DEL PALUDISMO” .

II. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar de la solicitud de Patente No. 9425, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 8 de Noviembre de 2012, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 12 de Diciembre de 2012, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con once minutos del cinco de febrero del dos mil trece, 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 N°6867, como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada ASOCIACIÓN ENTRE LA FERROQUINA Y UN DERIVADO DE AREMISININA PARA EL TRATAMIENTO DEL PALUDISMO y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFIQUESE. (...)*”.

III. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de febrero de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil doce.

IV. Que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo



legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;

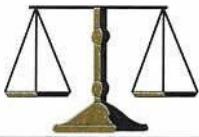
CONSIDERANDO

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 los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Germán Madrigal Redondo y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**ASOCIACION ENTRE LA FERROQUINA Y UN DERIVADO DE ARTEMISININA PARA EL TRATAMIENTO DEL PALUDISMO**”, estableciendo que:

“(...) Vistos los argumentos presentados por el solicitante determina el examinador que a pesar de las aclaraciones hechas por el solicitante, era necesario presentar un nuevo juego reivindicatorio enmendado todo lo indicado en el Informe Técnico Preliminar; por lo que a no presentar dicho juego reivindicatorio, no se logra superar las objeciones realizadas en el informe técnico, manteniendo así su criterio expuesto en el informe técnico preliminar”. (...).”

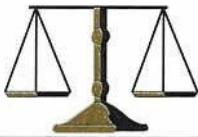
Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente a efecto de obtener una protección sobre las reivindicaciones propuestas y con el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos de patentabilidad, enmienda dichas reivindicaciones que fueron



objeto de rechazo y presenta una nueva propuesta de éstas con sus correspondientes enmiendas.

TERCERO. 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 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 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 otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de falta soporte, de claridad, aplicación industrial, tratándose algunas de materia no patentable toda vez que, que respecto a estos requisitos, según el Informe Técnico Preliminar de la solicitud de Patente No. 9425, recibido por el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de Noviembre de 2012, emitido por el Doctor Germán Madrigal Redondo, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes:



"VII. Suficiencia"

Este Registro considera que el requisito de suficiencia no se cumple por las siguientes razones. La descripción no cumple el requisito de descripción suficiente y completa que demuestre un efecto no obvio para el experto medio en la materia, lo descrito es una asociación entre dos medicamentos conocidos con efecto antimalarico, el efecto de la administración de derivados de artemisina con derivados de cloroquina es conocido, además se conoce el efecto superior que estos generan, (...)

A. Respecto a la novedad:

D4 describe los mismos compuestos tanto ferroquina como el artenusato y el artmeter, indica que son útiles como medicamentos contra el paludismo, y que puede ser usados en combinación para el tratamiento de la enfermedad, por lo tanto dicho documento afecta la novedad de la solicitud porque describe tanto a los compuestos como a la función que cumple de conocimiento del arte, (...)

B. Respecto al nivel inventivo:

D4 se define como el documento más cercano al arte, porque describe en el mismo documento a los principios activo y su actividad como antipalúdicos, por otra parte la ferroquina se conoce por lo menos desde el año 1994 cuando se sintetizo artificialmente en el laboratorio de la Universidad de Lille 1 e igualmente se conoce su actividad antimalárica desde 1997 como se cita Biot et al. Actividad antimalárica y síntesis in vitro e in vivo de un nuevo ferroceno-cloroquina análogo, j. Med. Chem. 1997, (...)

C. Respecto a la aplicación industrial:

Se definen las reivindicaciones de la 1 a la 14 como un segundo uso, un descubrimiento y un método de tratamiento siendo que estos usos corresponde a la



esfera íntima de la persona, no puede darse una utilidad específica, substancia y creíble para la aplicación industrial de las reivindicaciones reclamadas.

(...)

X. Resultado del informe.

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley: 1, 2,6

Reglamento: 3,4,5,7,13 (...)” (Ver folios 79 a 83).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 12 de Diciembre de 2012, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, por el Doctor Germán Madrigal Redondo, quien reitera en el Informe Técnico Concluyente respuesta negativa a la solicitud basándose en la misma argumentación dada en su informe preliminar.

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, concluyendo que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención propuesta y siendo aceptados los informes técnicos brindados por el perito a cargo en cuanto a la falta de suficiencia, novedad, nivel inventivo, ni aplicación industrial.

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 27 de Junio de 2013, constante a folios 124 a 127, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial de la empresa apelante, **SANOFI-AVENTIS**, solicita enmendar las reivindicaciones pendientes como se muestra en la Propuesta que anexa a su escrito. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, 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 resultas 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, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por la representación de la empresa apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal para hacerlo.

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta e incumplimiento de los requisitos patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede venir a enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Dicha defensa no puede ser avalada por este Tribunal. Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3) antes expuesto, debe de colegirse que esa modificación debe de suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que algunas de las reivindicaciones de la invención carecen de suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí cumple con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud a las reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el *a quo* y que no pueden ser avalados en sede de apelación. La



enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre el porqué la resolución final dictada es contraria a los méritos contenidos en el expediente, y no puede la apelación venir a introducir modificaciones a la solicitud inicial que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro.

Conforme a lo anterior, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada, 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: **“ASOCIACION ENTRE LA FERROQUINA Y UN DERIVADO DE ARTEMISININA PARA EL TRATAMIENTO DEL PALUDISMO”**, 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 la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 **Víctor Vargas Valenzuela** en condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con once minutos del cinco de febrero del dos mil trece, 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.**

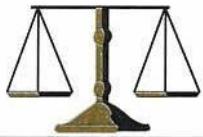
Norma Ureña Boza

Zayda Alvarado Miranda

Oscar Rodríguez Sánchez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05