



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0343-TRA-PI

Oposición a solicitud de patente de invención vía PCT “SALES TARTRATO DE 5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO [10.3.1.0^{2,11}. 0^{4,9}] HEXADECA-2(11), 3, 5, 7, 9-PENTAENO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LAS MISMAS”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7080)

PFIZER PRODUCTS INC., Apelante

Patentes, dibujos y modelos

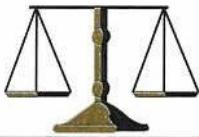
VOTO 1216-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Pfizer Products, Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con un minuto del veintiuno de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 22 de setiembre de 2003, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en calidad de apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, solicita se continúe con el procedimiento de otorgamiento de patente internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) Capítulo II, de la Solicitud Internacional de Patente PCT/IB02/01437 de 26 de abril de 2002 publicada con el No. WO



02/092089 y que se denomina “SALES TARTRATO DE 5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO [10.3.1.0 ^{2,11.} 0^{4,9}] HEXADECA-2(11), 3, 5,7, 9-PENTAENO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LAS MISMAS”.

SEGUNDO. Que una vez publicados por el gestionante los avisos correspondientes, presentó oposición el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, como Apoderado generalísimo sin límite de suma de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, mediante escrito presentado el 11 de setiembre de 2006.

TERCERO. Que Dr. Rolando Jesús Vargas Zúñiga, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, rindió el dictamen pericial correspondiente, mediante **Informe Técnico de Fondo No. RJVZ2008/0001**, en el que dispuso rechazar la invención por no cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones mediante resolución de las 13:35 horas del 31 de enero del 2008.

CUARTO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día 10 de marzo de 2008, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito designado rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acción Oficial No. AC/RJVZ08/0001a**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las quince horas con un minuto del veintiuno de octubre de dos mil ocho, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... ; **I.** Se declara con lugar parcialmente la oposición presentada. **II.** Se deniega la solicitud de Patente de Invención denominada “SALES TARTRATO DE 5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO [10.3.1.0 ^{2,11.} 0^{4,9}] HEXADECA-2(11), 3, 5,7, 9-PENTAENO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LAS MISMAS”. (...) NOTIFÍQUESE.”



QUINTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2008, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, como apoderado de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución de las quince horas con un minuto del veintiuno de octubre de 2008, exponiendo agravios ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de mayo de dos mil nueve.

SEXTO. 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.

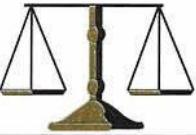
Redacta el Juez Durán Abarca, y;

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 el Dr. Rolando Vargas Zúñiga, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...CUARTO. Vistas las manifestaciones del solicitante y las nuevas reivindicaciones aportadas, mediante acción oficial número AC/RJVZ08/001^a, el Dr. Rolando Vargas Zúñiga establece que se rechazan las reivindicaciones de la uno a la trece, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 2 inciso 5 de la Ley de Patentes, al carecer de nivel inventivo. Asimismo rechaza las reivindicaciones 14 y 15 por no ser consideradas invención según lo establecido en



el artículo 1 de la Ley citada (Folios 238-240). Por lo que con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No 6867, y su Reglamento; lo procedente es denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “SALES TARTRATO DE 5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO [10.3.1.0 2,11. 04,9] HEXADECA-2(11), 3, 5,7, 9-PENTAENO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LAS MISMAS. ””

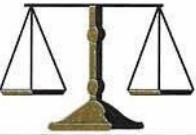
El recurrente presenta Recurso de Apelación, alegando que el análisis efectuado por el perito es incorrecto:

“...El presente escrito de apelación versa sobre el nivel inventivo que debe ser reconocido por esta Autoridad en la solicitud de patente de invención que aquí se conoce. El examinador analiza de una forma incorrecta este requerimiento de ley y por lo tanto se aportan los datos y aclaraciones necesarios para que la solicitud sea otorgada (...)

En el presente caso, el examinador realiza aseveración sin verdadero sustento, con lo cual incurre en apreciaciones personales sin demostrar la cercanía entre la invención y el estado de la técnica. No identificó el examinador de una manera correcta las características diferentes respecto al estado de la técnica más próximo o bien la indicación de cómo sugiere la combinación de los documentos de solución propuesta. (...)

Las propiedades de los tartratos aquí reivindicados son totalmente inesperados y significativamente superiores a las sales descritas en el arte previo... ”

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.**)*

En el presente caso, y analizadas por primera vez las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se traslada al solicitante quien contesta las observaciones vertidas en el Informe Técnico de Fondo. Realizado el análisis posterior, según **Acción Oficial No. AC/RJVZ08/0001a**, se concluyó que éstas carecían de nivel inventivo. Al respecto, el Dr. Rolando Vargas Zúñiga, indica: “*3. Nivel Inventivo. (...) El análisis del nivel inventivo de la presente solicitud como tal se encuentra en el apartado 8 del informe RJVZ08-0001. En este punto debe aclararse que la redacción de las reivindicaciones 14 y 15 no se considera como invención, pues se reivindica el uso de compuestos, (...) Además, este tipo de redacción, conocido como de fórmula suiza, en realidad pretende enmascarar un método de tratamiento, por lo cual si lo que interesa es el compuesto en una formulación farmacéutica, debe evitarse.”*

Sobre este punto, en el apartado 8 del informe RJVZ08-0001, se indicó: “*...8. Análisis Técnico (...) La reivindicación independiente 1 es nueva, pero carece de nivel inventivo,*



(...) a la vista de los documentos **D1, D2 y D3** citados, resultaría evidente para cualquier profesional dedicado al desarrollo de nuevos productos químicos con aplicación farmacéutica, que a partir de una base libre, como lo es el **5,8,14-triazatetraciclo [10.3.1.0^{2,11}.0^{4,9}] hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentaeno**, puedan obtenerse sales con cualquier ácido farmacéuticamente aceptable, (...) De esta forma se llega a la conclusión de que el objeto de la invención concerniente a la reivindicación 1 de la presente solicitud carece de nivel inventivo, a la luz del artículo 2, inciso 5 de la Ley No. 6867.

El análisis anterior afectará todas aquellas reivindicaciones que dependen de la reivindicación 1, por lo tanto, las reivindicaciones de la 2 a la 15 inclusive carecen de nivel inventivo...”

Concluye su Informe Técnico, El Dr. Vargas Zúñiga, manifestando: “...En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 13, porque no cumplen con lo que establece el artículo 2, inciso 5 de la Ley 6867 ya que carecen de nivel inventivo. Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 14 y 15, porque no cumplen con lo que establece el artículo 1 de la Ley 6867 ya que no se consideran invenciones. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial...” (ver folio 242).

Ante tales conclusiones, procede el Registro al dictado de la resolución final, advirtiendo este Tribunal que las aseveraciones del perito examinador se sustentan en los documentos que tuvo a la vista y que demuestran la falta de nivel inventivo de la solicitud, siendo entonces procedente confirmar la denegatoria de 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, por el perito asignado al efecto hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida, y siendo que dentro del trámite del presente expediente, no se observa violación alguna del debido proceso.



CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección 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 “*SALES TARTRATO DE 5, 8, 14-TRIAZATETRACICLO [10.3.1.0^{2,11}. 0^{4,9}] HEXADECA-2(11), 3, 5,7, 9-PENTAENO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LAS MISMAS*”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley por carecer de nivel inventivo, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Diego Castro Chavarría** en su condición de representante de la empresa **Pfizer Products Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con un minuto veintiuno de octubre de 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 Luis Diego Castro Chavarría** en su condición de representante de la empresa **Pfizer Products Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con un minuto veintiuno de octubre de 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

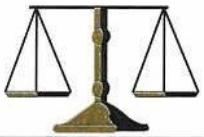
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



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