



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0422-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT denominada “*DERIVADOS DE N-(1 H-INDOLIL)- 1H-INDOL-2 -CARBOXAMIDAS, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA*”

SANOFI-AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8889)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 123-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del doce de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS** 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 quince horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 01 de febrero de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, solicitó se concediera la inscripción de la Patente de Invención denominada **“*DERIVADOS DE N-(1 H-INDOLIL)- 1H-INDOL-2-CARBOXAMIDAS, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA*”** cuyos inventores son Dubois, Laurent, Evanno, Yannick y Even,



Luc, todos de nacionalidad francesa. Solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07D 209/42; A61K 31/404; A61P 29/00.**

SEGUNDO. Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. GLMR11/00028** elaborado por el Dr. German Madrigal Redondo, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que dispuso rechazar la protección de las reivindicaciones 1 a la 12 por no cumplir con las características de patentabilidad establecidas en los artículos 2 y 6 de la ley 6867 y las reivindicaciones 11 y 12 además por ser métodos de tratamiento en seres humanos y animales y una categoría no protegible bajo la legislación costarricense. De dicho informe se dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las 13:37 horas del catorce de noviembre de dos mil once, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones.

TERCERO. Que la indicada audiencia fue contestada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de diciembre de 2011, en donde el gestionante se manifiesta respecto al informe pericial y solicita sean eliminadas las reivindicaciones 11 y 12. Una vez que el Perito designado rinde las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acción Oficial No. AC/ GMLR11/00028a** el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...***POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “DERIVADOS DE N-(1H-INDOLIL)- 1H-INDOL-2-CARBOXAMIDAS, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA” y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFIQUESE.***”



CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de abril de 2012, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y en virtud de haber sido admitido el mismo conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 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 la Juez Mora Cordero, 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. German Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción a la Patente solicitada. Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente, en escrito de exposición de agravios de presentado ante este Tribunal el 26 de julio de 2012 (folio 194), manifiesta que el documento citado por el Examinador como el arte previo más cercano, D1 (WO03/049702), describe derivados de *indol* como receptores antagonistas para VR1, sin embargo existe una diferencia entre éstos y los compuestos de su solicitud de patente, lo que hace novedosa la reivindicación 1 sobre el documento D1. Agrega que el problema técnico a resolver es proporcionar antagonistas alternativos de VR1, siendo que D1 no



contiene ninguna motivación ni sugerencia para hacer la sustitución que se hizo en la invención propuesta y por ello tanto la reivindicación 1, como las reivindicaciones 2 a 6, que son dependientes de ella, las reivindicaciones 7 y 8 relacionadas con procesos para preparar los compuestos de la reivindicación 1 y las 9 a 12, relacionadas con un medicamento, composiciones farmacéuticas o usos conteniendo compuestos de acuerdo con la reivindicación 1, todas ellas resultan inventivas. Agrega la apelante, que su solicitud ha obtenido protección en muchas oficinas de patentes alrededor del mundo -dentro de ellas la Oficina Europea de Patentes- y que obtuvo un Reporte de Examen Preliminar Internacional favorable, en el que se estableció que sus reivindicaciones son nuevas, poseen nivel inventivo y aplicabilidad industrial sobre el documento D1, considerando dicho documento D1 como no relevante para la solución de este asunto, con lo que se demuestra que su solicitud es susceptible de protección en nuestra Oficina de Patentes.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Marcas establece que para la concesión de una patente, la invención a patentar debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Asimismo, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de esta misma Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo 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 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, el perito German Madrigal Redondo, en el **Informe Técnico de Fondo No. GLMR11/00028**, (visible a folios 128 a 160) manifestó que la solicitud en general **no posee unidad de invención** (folio 135) indicando que: “*...La redacción de la solicitud es muy poco específica, siendo tan general muestra que ni siquiera el solicitante tenía suficiente detallado cual es la acción farmacológica de los compuestos descritos en la reivindicación markush, hay que recordar que las características fundamentales que dan objeto de invención a un compuesto farmacéutico son su estructura base, su relación estructura-actividad y su acción farmacológica in vivo, no obstante estas dos características no son descritas en el capítulo descriptivo a saciedad...*”

Asimismo, afirma el perito examinador que la solicitud no presenta **claridad** (folio 137), ni suficiencia, dado que “*...no existe una divulgación completa de los alcances de las reivindicaciones mencionadas, ni se muestra cuál es la mejor forma de realizar la invención, las cuales son puntos indispensables para poder evaluar sus características técnicas por el experto medio en la materia, o para reproducir la supuesta invención como lo señala el artículo 6 de la Ley 6867...*” (folio 140). Más adelante, en el punto (8) denominado “**Análisis Técnico**”, respecto de la novedad y nivel inventivo, agrega el profesional: **Novedad** “*...Debido a la amplitud de la reivindicación 1 y sus dependientes y siendo que no se establece aparte del núcleo central otra relación específica estructura-actividad entre la inhibición mostrada por los compuestos de D1 y la inhibición de los compuestos de la presente solicitud para el receptor VR1 no puede declararse novedosa la selección de compuestos reclamados ni sus composiciones, esto afecta las reivindicaciones de la 1 a la 12 según el artículo 2 de la Ley 6867...*” (folio 154). **Nivel Inventivo** “*...es obvio para el experto combinar las enseñanzas de D1 y el arte aquí descrito, para poder obtener lo descrito en las reivindicaciones de la 1 a la 12, ya que se puede mezclar la técnica de D1 con los compuestos de las figuras I y II. / Ante estas evidencias no puede*



destacarse un paso inventivo relevante para las reivindicaciones de la 1 a la 12 tal como lo señala el artículo 2 de la Ley 6867... ” (folio 155).

De dicho informe fue conferida audiencia a la parte interesada, quien se manifiesta al respecto y solicita sean excluidas las reivindicaciones 11 y 12, a fin de buscar la protección sobre las restantes. Al respecto, se pronuncia el perito Madrigal Redondo rechazando la protección de las reivindicaciones 1 a la 10 porque no cumplen las características de patentabilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley 6867, y mediante la **Acción Oficial No. AC/GMLR11/00028a**, (visible a folios 171 a 177) indica que en materia de patentes priva el principio de territorialidad y por ello los dictámenes internacionales de la solicitud en cuestión, o de la familia de patentes, son tomados como informativos y sirven de base para su estudio, pero en este estudio deben aplicarse los criterios de otorgamiento establecidos a nivel nacional, y basado en la jurisprudencia, doctrina, costumbre y legislación de Costa Rica. Agrega que, en este caso era necesario que el solicitante “...especificara de forma amplia cuál o cuáles compuestos de la presente solicitud presentaban una actividad diferenciada del arte, para evaluar la gran amplitud de la reivindicación Markush, o se refería a hechos proféticos, ya que los dos ejemplos de cada prueba señalada, solo incluía a 4 compuestos, los cuales no son representativos de los millones de posibles compuestos seleccionables de la reivindicación 1... ”(folio 172).

Vistos los agravios de la parte recurrente, los cuales se fundan principalmente en que la solicitud bajo estudio ha obtenido protección en otras oficinas de patentes alrededor del mundo -dentro de ellas la Oficina Europea de Patentes- y que, además, obtuvo un Reporte de Examen Preliminar Internacional favorable, en razón de lo cual se demuestra que su solicitud es susceptible de protección en Costa Rica. Al respecto, es criterio de este Tribunal, al igual que lo hace ver el perito a partir del folio 172, que de conformidad con el principio de territorialidad, no resulta dable que el Informe Técnico que se realiza en otro país, en este caso bajo el Tratado PCT, tenga una influencia tal que haga obligatoria su



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

protección por nuestras autoridades en materia de patentes. Es importante establecer que, según el informe técnico elaborado por el perito nombrado al efecto, las reivindicaciones no son protegibles de acuerdo a nuestra ley, en virtud que carecen de novedad y nivel inventivo.

Debe recordarse que, tal como afirmó la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo en el **Voto No. 650-02** transcrto parcialmente líneas atrás, el informe pericial es precisamente el sustento técnico de la resolución que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, siendo éste un recurso de vital importancia por cuanto, es en éste que se expresan criterios técnicos y científicos relativos a la solicitud de patente, que evidentemente exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo encargado de la decisión final.

Así las cosas, considera esta Autoridad de Alzada que el fundamento dado por el Doctor German Madrigal Redondo, para rechazar la solicitud de patente de invención denominada **“DERIVADOS DE N-(1 H-INDOLIL)- 1H-INDOL-2-CARBOXAMIDAS, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA”** no ha sido desvirtuado por la parte apelante, siendo que; por el contrario, hay elementos suficientes para considerar que las reivindicaciones propuestas no resultan protegibles de acuerdo con nuestra Ley de Patentes de Invención y que, hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegarla.

Por todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención denominada **“DERIVADOS DE N-(1 H-INDOLIL)- 1H-INDOL-2-CARBOXAMIDAS, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA”**. 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.-**

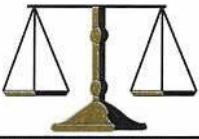
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

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