

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-01121-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “PIRIDINONAS SUSTITUIDAS COMO MODULARES DE P38 MAP QUINASAS”.

PHARMACIA CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7415)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 127-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del diez de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, en su condición de apoderado general de la empresa **PHARMACIA CORPORATION**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América con domicilio en ese país, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas con siete minutos del treinta de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de agosto del dos mil cuatro, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho – doscientos diecinueve, en su carácter de apoderado especial de la empresa **PHARMACIA CORPORATION**, solicita la entrada en

fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US03/04634, titulada **“PIRIDINONAS SUSTITUIDAS COMO MODULARES DE P38 MAP QUINASAS”**

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. EMV08/0010 el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 12 de febrero del 2009, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada las ocho horas con siete minutos del treinta de julio del dos mil nueve, 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 **“PIRIDINONAS SUSTITUIDAS COMO MODULARES DE P38 MAP QUINASAS”**. (...) NOTIFÍQUESE.*

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto del 2009, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, como apoderado general de la empresa **PHARMACIA CORPORATION**, 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 ley, mediante resolución de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre del 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 la Jueza Ortiz Mora , 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. Esteban Moya Villalobos, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no cumple con los requisitos de claridad, unidad de invención y suficiencia en la descripción, por lo tanto el estudio de novedad y actividad inventiva no se pueden realizar. Además establece el examinador que se rechaza la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 24, ya que no cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 1, 2, y 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N°6867. Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta Instancia, el recurrente manifiesta que no se analizó correctamente la unidad de invención, ya que no se examinó los requisitos de patentabilidad, por cuanto se indica en la resolución recurrida, que las reivindicaciones carecen de unidad de invención, siendo esta apreciación equivocada ya que no se cumplió lo definido por la regla 13 del PCT, .

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), 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 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 el otorgamiento de la patente, se concluyó que éstas carecían de novedad, de nivel inventivo y de claridad, toda vez, que respecto a estos requisitos, según el primer informe técnico emitido por el Doctor Esteban Moya Villalobos y remitido a la Sección de Patentes de Invención mediante oficio DP-288-11-08 de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil ocho y suscrito por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes: a) *“Debido a la gran cantidad de compuestos que pretende proteger esta solicitud, solamente se ilustra de manera somera, que la cantidad de documentos que mencionan piridinonas, y que se encuentren dentro del estado de la técnica, fácilmente pueden presentar documentos que coincidan con los compuestos que se pueden obtener al mezclar los diferentes sustituyentes en la fórmula 1, de la solicitud N°7415., b) La solicitud de patente de publicación internacional WO1991/009848, en la página 42 hasta la 46, hace referencia a fórmulas generales, en las cuales al sustituir los diferentes grupos funcionales que mencionan en dichos documentos, se pueden obtener algunos de los compuestos de la solicitud N°7415., c) Por lo tanto queda claro que realizar un estudio completo de documentos que atenten contra la novedad de la solicitud no es necesario, debido a que sería una búsqueda con pocas restricciones, y por lo tanto sería fácil encontrar documentos que denoten que no hay novedad en la solicitud N°7415., d) Además la solicitud,*

no cumple con los requisitos de claridad, unidad de invención, y suficiencia en la descripción, por lo tanto el estudio de novedad y actividad inventiva, no procede”.

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 12 de febrero del dos mil nueve, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, el Dr. Esteban Moya Villalobos, quien dictamina en acción oficial N° AC/EMV08/0010a de respuesta a la contestación del informe técnico de fondo No. EMV08/0010, entre otros, lo siguiente: *“En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones N°. 1 a la 24, porque no se cumplen con los requisitos del artículo 1,2, y 6 de la Ley 6867. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial. La materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme, consignada de la misma forma que en los criterio expuestos en el informe de fondo EMV08/0010.”*(ver folios 1463 a 1469), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad y nivel inventivo, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: *“ 1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.*

Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: *“ 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).*

No lleva razón el recurrente en afirmar que no se analizó correctamente la unidad de invención por cuanto el perito indico que “*Las diferencias en peso molecular, configuración electrónica, configuración tridimensional de las moléculas, entre otros, llevan a la conclusión de que todos los posibles compuestos que abarcan las reivindicaciones no son lo suficientemente parecidos entre sí como para poder agruparlos en una sola categoría inventiva*” (Ver Folio 1467). Existe entonces una explicación técnica sobre la unidad de invención y que la patente no la cumple. También debe tener presente el apelante que la unidad de invención es sólo un elemento para llegar a un fin junto con otros como la suficiencia, claridad, que en todo caso vendrían a determinar la novedad, nivel inventivo y

aplicación industrial , aspectos que fueron analizados en el primer informe que deben verse en forma coordinada.

Además, el dictamen técnico señala que la solicitud contiene faltas a la claridad que contravienen lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley, resaltando este Tribunal, que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, visibles de folios 1404 a 1423 y del 1463 al 1469, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 de la Ley de Patentes.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro 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 **PIRIDINONAS SUSTITUIDAS COMO MODULARES DE P38 MAP QUINASAS**”, 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 **Luis Diego Castro Chavarría**, en representación de la empresa **PHARMACIA CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas con siete minutos del treinta de julio del 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 **Luis Diego Castro Chavarría**, en representación de la empresa **PHARMACIA CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas con siete minutos del treinta de julio del 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05