

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0105-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención “FORMA CRISTALINA DELTA-D DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”

LES LABORATOIRES SERVIER, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8647)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 1314-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, 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 **LES LABORATOIRES SERVIER**, sociedad organizada y existente según las leyes de Francia, domiciliado en 12, place Défense, 92415 Courbevoie Cedex, Francia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas, diecisiete minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el veintiuno de setiembre de dos mil seis, el Licenciado Víctor

Vargas Valenzuela, representando a la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, solicita la inscripción de la patente de invención **FORMA CRISTALINA DELTA-D DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN**”, cedida a la empresa aludida por los inventores Stéphane Horvath, con domicilio en 35 route d’Orleans 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin, Francia; Marie-Noelle Auguste, con domicilio en 3 bis, rue Bleue 45000 Orleans, Francia, Gérard Damien, con domicilio en 31 bis, avenue du Blénois 45130 MEUNG-SUR-LOIRE, Francia. La presente solicitud reclama prioridad por el Convenio de París basándose en la solicitud de patente Francesa No. 0510354, presentada en su país de origen el día 11 de octubre del 2005, y solicita la clasificación internacional: C07D 223/16, A61k 31/55, A61P 9/00, A61P 9/04, A61P 9/06, A61P 9/10 (Ver folio 38). El sector tecnológico es el siguiente: química, metalurgia, química orgánica, compuestos heterocíclicos que contienen anillos de siete miembros teniendo un átomo de nitrógeno como el único anillo hetero átomo, benzapinas, y benzapinas hidrogenadas.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud de la patente supra citada, fueron publicados en el diario La República, el día veintidós de mayo del dos mil siete, y en el diario oficial La Gaceta números ciento diez, ciento once y ciento doce, de los días ocho, once y doce de junio de dos mil siete, concediéndose un mes para oír oposiciones a partir de la primera publicación, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el seis de mayo de dos mil once, el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de patente.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico No. AQG11/0003, la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, designada al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 5 de julio del 2011, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al Informe Pericial y habiendo la Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales

argumentos mediante Acción Oficial No. AC/AQG0811/0003, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas, diecisiete minutos del treinta de noviembre de dos mil once, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...(*POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...), como su Reglamento (...)* **I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “*FORMA CRISTALINA DELTA-D DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN*”. **II. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)”** **III. Ordenar el archivo del expediente respectivo (...)**” No se conoce el fondo de la oposición al no ser factible analizar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud presentada. (...) **NOTIFÍQUESE (...).**”**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el dieciséis de enero de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIOS SERVIER**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil doce.

QUINTO. 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución

TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Al momento de apelar el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “... *Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 13 horas 17 minutos 00 segundos del 30 de noviembre del 2011, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (...)*” (ver folio 163), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual exige la indicación de los motivos de inconformidad al momento de interponerse el recurso de apelación. Finalmente, no se apersonó ante este Órgano y conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 173), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser

considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la patente denominada **“FORMA CRISTALINA DELTA-D DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN”**.

Según consta a folios 117 a 123 del expediente, la Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dra. Alejandra Quintana Guzmán, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que:

“(...) las reivindicaciones 1 a la 6 son reivindicaciones que se refieren a un descubrimiento y no son consideradas como invención según la definición del artículo 1 de la Ley 6867 (...) En este caso se determina falta de unidad de invención porque el elemento enlazador, el clorhidrato de ivabradina, no es nuevo por sí mismo y tampoco posee altura inventiva. Este compuesto no puede ser empleado como elemento enlazador y por lo tanto no existe unidad de invención en la solicitud. (...) Se determina que la reivindicación 4 es muy general respecto a lo que se presenta en la descripción. El solicitante deberá ser claro a qué vehículos se refiere que sea posible una comparación con el arte previo. (...) La solicitud es insuficiente. No existe información suficiente sobre la preparación de la composición o la composición en sí. Se pretende proteger el procedimiento y una composición. No existe información

suficiente sobre la preparación de la composición o la composición en sí. Se pretende proteger el procedimiento y una composición, y se plantea una sola formulación sin indicar mayor información del proceder de preparación. No hay forma de producir los mismos con solo la información que se describe. La reivindicación referente a la composición es muy general e implica más que una sola formulación. La reivindicación establece el producto activo y vehículos sin definir identidades, lo cual genera que no sea suficiente. (...) Se considera que la solicitud es un descubrimiento más no una invención. Pese a lo anterior se determina que además existe materia en la solicitud que corresponde a métodos de tratamiento, plantas o animales o procedimientos biológicos para su reproducción.

Las reivindicaciones 5 y 6 se refieren a un método de tratamiento. El artículo 1 inciso 4b de la Ley 6867 establece que se excluyen de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas. Por lo que se determina que la materia a proteger en esta reivindicación, no corresponde a materia patentable en Costa Rica.

(...) Según la búsqueda en el estado de la técnica se encontró (...) El documento D1 establece el conocimiento previo del compuesto. Por ser de conocimiento previo el compuesto en el arte previo, se establece que existe un problema en la unidad de la invención, ya que el elemento o enlazador debe cumplir con las características de novedad y nivel inventivo. En este caso el compuesto no cumple con los requisitos y por ende no puede ser el elemento enlazador, generando una falta de novedad en la invención. Se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 4 además presentan de problemas de claridad que no permiten una comparación completa con el estado de la técnica.

(...) no se otorga protección sobre las reivindicaciones 1 a la 6 ya que las mismas se consideran descubrimientos y no invenciones (...)."

En razón del traslado del Informe Técnico de Fondo No. AQG11/0003, que el Registro de la

Propiedad Industrial, Sección de Patentes, hace a la representación de la sociedad recurrente, mediante la resolución de las trece horas diecisiete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil once, presenta el 5 de julio de 2011, un escrito reivindicando algunos aspectos pero aún así no logra comprobar que la solicitud de la patente pretendida no es un descubrimiento, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, cuando en la Acción Oficial No.AC/AQG11/0003, que es la contestación al Informe Técnico de Fondo No. AQG11/0003, señala que *“En el Informe pericial se determina que la solicitud se refiere a un descubrimiento y por eso es que no existe inventividad en ellos. La respuesta del solicitante no ha demostrado técnicamente que la solicitud no es un descubrimiento. Se conserva el criterio del Informe pericial. Al ser toda la solicitud referente al descubrimiento, no amerita continuar con el análisis ya que el artículo 1 de la Ley 6867 establece que no se consideran invenciones los descubrimientos. Para obtener una protección, deberá la solicitud ser una invención como primer requisito”*, en razón de lo expuesto, este Tribunal estima que la resolución venida en alzada se encuentra ajustada a Derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas, diecisiete minutos del treinta de noviembre de dos mil once, la cual por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

CUARTO. 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 su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas, diecisiete minutos del treinta de noviembre del dos mil once, la cual, por haber cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99