

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0531-TRA-PI

Oposición a solicitud de patente de invención vía PCT denominada “MÉTODOS PARA ELABORAR MORFINOTAS 3-0 PROTEGIDAS CARBOXILATOS DE DIENOL, MORFINOTA 3-0 PROTEGIDOS”

ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8590)

Patentes, dibujos y modelos

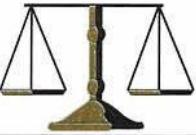
VOTO 621-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del cinco de agosto de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1007-268, en representación de la **ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, cédula jurídica 3-002-045812, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del catorce de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 01 de setiembre de 2006, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la compañía EURO-CELTIQUE, S. A., solicita la inscripción de la Patente de Invención denominada “**MÉTODOS PARA ELABORAR MORFINOTAS 3-0 PROTEGIDAS CARBOXILATOS DE DIENOL, MORFINOTA 3-0 PROTEGIDOS**”



cuyo inventor es Stumpf, Andreas, de nacionalidad alemana y que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención CO7D 489/02.

SEGUNDO. Que una vez publicados los avisos correspondientes a la relacionada solicitud, el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en calidad de Apoderado generalísimo sin límite de suma de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, presentó oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que el 28 de junio de 2012 se recibió en el Registro de la Propiedad Industrial el **Informe técnico** del examen de fondo elaborado por el **Dr. Freddy Arias Mora**, perito designado al efecto, quien emitió dictamen desfavorable a la concesión de la patente, la cual contiene 40 reivindicaciones. De dicho dictamen se dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las 15:24 horas del 20 de julio de 2012, concediéndole un mes para formular sus alegaciones.

CUARTO. Que la indicada audiencia fue contestada por el gestionante el 03 de setiembre de 2012, quien se manifestó respecto del informe pericial y aportó un nuevo pliego que consta de 32 reivindicaciones. Una vez analizado por el Perito designado, éste rinde las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones y emite su **Dictamen Final**, el cual es parcialmente favorable a la concesión de la patente.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del catorce de junio de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*...POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para El Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: I. Aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 11, 13 a la 21 y de la 23 a la 32 aportadas por el solicitante el tres de setiembre del dos mil trece.*

*mil doce, las cuales se reenumeran de la 1 a la 30. II. Conceder a la compañía **EURO-CELTIQUE, S. A.**, la Patente de Invención denominada **METODOS PARA ELABORAR MORFINOTAS 3-0 PROTEGIDAS CARBOXILATOS DE DIENOL, MORFINOTA 3-0 PROTEGIDOS** la cual estará vigente y efectiva hasta el día **cuatro de febrero de dos mil veinticinco** concesión número **DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO. III. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)...***

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada y en virtud de haber sido admitido el mismo conoce este Tribunal.

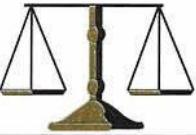
SETIMO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el



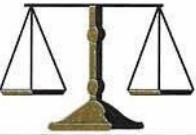
Dr. Freddy Arias Mora, el Registro de la Propiedad Industrial admite parcialmente el registro de la patente solicitada, indicando que:

“...**QUINTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL:** Vistos los argumentos presentados por el solicitante en fecha tres de setiembre de dos mil doce, manifiesta el examinador: respecto a las Excepciones de Patentabilidad: No hay excepciones de patentabilidad. Unidad de Invención: Las reivindicaciones independientes y dependientes que aporta el solicitante contienen un único concepto inventivo. Claridad: Las reivindicaciones de la 1 a la 11, 13 a la 21 y 23 a la 32 son claras y concisas, y están sustentadas en la descripción [...].

Con respecto a los requisitos de patentabilidad: **Novedad:** “...En el estado del arte no se describe composiciones ni métodos iguales a los reivindicados, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 11, 13 a la 21 y de 23 a la 32 sí son novedosas”. **Nivel Inventivo:** “...Las reivindicaciones de la 1 a la 11, 13 a la 21 y de 23 a la 32 sí cumplen con el nivel inventivo” **Aplicación Industrial:** “...Las reivindicaciones de la 1 a la 11, 13 a la 21 y de 23 a la 32 tienen aplicación industrial.

En cuanto al capítulo reivindicatorio, manifiesta el examinador: “Se otorga protección a las reivindicaciones 1 a la 11, 13 a la 21 y 23 a la 32. Se determina que las reivindicaciones 12 y 22 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, debido a que no son claras ni concisas...”

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en el escrito que contesta la audiencia conferida por esta Autoridad, recibido el 18 de noviembre de 2013, manifiesta que la patente solicitada por Euro-Celtique, S. A. incumple los requisitos de patentabilidad establecidos en nuestra Ley de Patentes, a saber: Novedad, Altura Inventiva y Aplicabilidad Industrial, así como otros requisitos conforme a la legislación nacional vigente.



Respecto de la falta de novedad de la solicitud 8590, indica el recurrente que ésta queda de manifiesto en que “*[...] las estrategias de protección química que en ella se describen para la síntesis de morfolinas 3-O protegidas y sus derivados, se conocen con anterioridad a la fecha de prioridad de la presente solicitud y por lo tanto formaban parte del estado del arte mucho antes de que la presente invención fuera planteada [...]*” De conformidad con dichas afirmaciones, el apelante solicita sea atendido su recurso y remitido a consulta, para mejor resolver, por parte de un experto técnico sobre los argumentos que expone.

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER SOLICITADA POR ESTE TRIBUNAL. Este Tribunal solicitó al perito **Dr. Freddy Arias Mora** que, con el carácter de prueba para mejor resolver, procediera a ampliar el dictamen de fondo, pronunciándose respecto de las manifestaciones que expuso la parte apelante (visibles a folios 391 a 425 del expediente) y concretando especialmente en lo relacionado con la eventual afectación que podrían producir los documentos (D2) US 6 013 796, (D5) TETRAHEDRON VOL 59, 2003. 8393-8398 y (D6) US 6 177 567 sobre los requisitos de salto inventivo y novedad de la invención de la patente solicitada.

El indicado profesional se refiere a lo solicitado por este Órgano de Alzada indicando, en lo que aquí interesa, que:

“[...] Respecto a la afectación de salto inventivo y novedad de la invención conforme a los documentos (D2) US 6 013 796, (D5) TETRAHEDRON VOL 59, 2003. 8393-8398 y (D6) US 6 177 567, indico que estos documentos no fueron citados en el informe técnico preliminar ni en el concluyente presentado por mi persona, debido a que no son relevantes para realizar el estudio de fondo de las reivindicaciones presentadas por el solicitante en Costa Rica y que motivaron el otorgamiento de la patente. Debe tenerse claro que las reivindicaciones que dieron origen al informe de búsqueda internacional corresponden a la solicitud internacional número WO2005077957, la cual consta de 119 reivindicaciones. El informe técnico preliminar



y concluyente se realizó sobre 40 y 32 reivindicaciones respectivamente presentadas en Costa Rica. [...]"

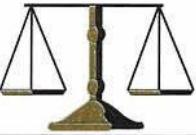
El examinador es claro en su ampliación del informe concluyente en indicar que la solicitud se refiere a un método mejorado para la síntesis de morfinonas 3-O protegidas y que, a pesar que el compuesto de fórmula R1SR2 y el compuesto de fórmula I sean conocidos en el estado del arte, no le resta novedad ni salto inventivo al procedimiento reivindicado en esta solicitud, ya que no es obvio para un técnico en la materia y por ello con los conocimientos revelados en el arte previo, tanto por separado como en conjunto, pueda deducirse ese procedimiento de preparación, el cual se realiza bajo condiciones más suaves y/o utilizando en forma más eficiente los reactivos que en los procesos convencionales. De esta respuesta del perito examinador se dio audiencia a las partes interesadas sin que ninguna de ellas se pronunciara al respecto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra 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 artículo 1° define como invención “...*toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria...*”, y expresamente excluye como invención, dentro de otros, los descubrimientos y las teorías científicas.

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley de citas establece que para la concesión de una patente, la invención a patentar debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

En el presente caso, una vez analizado el segundo pliego de reivindicaciones presentado por la empresa EURO-CELTIQUE, S. A., en el Informe Técnico Concluyente emitido por el perito Freddy Mora Arias expresa que:

“[...] A. Respecto a la novedad:



De acuerdo al análisis exhaustivo de la información aportada y el estado de la técnica con las publicaciones detalladas en el punto 8.1 es posible comprobar que existen documentos que describen de forma general la invención, sin embargo estos documentos no afectan la novedad. D1 es el estado de arte más cercano a la solicitud y describe la oxidación de alcohol a cetonas o aldehído, por medio de la reacción de cloramina, dimetilsulfato y una base, la cloramina utilizada en D1 fue N-clorosuccinimida (compuesto que contiene Cloro) mientras que en la solicitud se utiliza ácido tricloroisocianúrico. [...] conocido en el estado del arte (D2 y D3) como un agente oxidante pero en la solicitud se utiliza para una reacción corey/Kim, la cual se utiliza para oxidar alcoholes correspondientes a un carbocatión estabilizado. En el estado del arte no se describe composiciones ni métodos iguales a los reivindicados, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 11, 13 a la 21 y de 23 a la 32 sí son novedosas. Se excluyen de la revisión las reivindicaciones 12 y 22 por falta de claridad.

B. Respecto del Nivel Inventivo:

Se considera que la solicitud cuenta con un adecuado nivel inventivo; a partir de los documento (sic) del punto 8.1. D1 describe la oxidación de alcoholes a cetonas y aldehídos por el uso de compuesto como cloramina, dimetil sulfóxido y una base. La cloramina específica utilizada en D1 es N-clorsuccinimida, en D1 también se menciona que la reacción se puede llevar a cabo utilizando un compuesto que contenga cloro. La presente solicitud difiere de D1 en que se utiliza como cloramina el ácido tricloroisocianúrico. [...] conocido en el estado del arte (D2 y D3) como un agente oxidante sin embargo este uso propuesto en la solicitud no es obvio para un técnico medio en la materia y no está descrito en el estado del arte. La solicitud tiene evidencia experimental que respalda que la oxidación reivindicada que comprende el uso de compuestos de la fórmula R₁SR₂ sea apropiada ya que es inesperado que el ácido tricloroisocianúrico funcione bien en la oxidación Corey/Kim para oxidar alcoholes correspondientes a un carbocatión estabilizado. Por lo que la (sic) reivindicaciones de



la 1 a la 11, 13 a la 21 y de 23 a la 32 sí cumplen con el nivel inventivo. Se excluyen de la revisión las reivindicaciones 12 y 22 por falta de claridad.

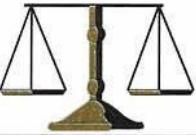
C. Respecto a la aplicación industrial:

La presente solicitud de métodos para elaborar aldehídos y cetonas que comprenden permitir que el alcohol primario o secundario correspondiente reaccione en presencia de un compuesto que contenga cloro, un compuesto de la fórmula R1SR2 y una base, pueden tener aplicación industrial ya que el objeto de la invención tiene una utilidad específica, substancial y creíble, preparar morfinonas 3-O protegidas y carboxilatos de dienol morfinonas 3-O protegidos que se utilizan como analgésicos. Por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 11, 13 a la 21 y de 23 a la 32 tienen aplicación industrial.

Se excluyen de la revisión las reivindicaciones 12 y 22 por falta de claridad. [...]"

De este modo, este Tribunal acoge las conclusiones del examinador en el sentido de que la solicitud en los términos aprobados por el Registro sí presenta novedad, aplicación industrial y salto inventivo, por ser un método para la síntesis de morfinonas 3-O protegidas, ya que no es obvio que de los documentos indicados que conforman el estado del arte pueda deducirse por un técnico medio en la materia el procedimiento de preparación propuesto, el cual se realiza bajo condiciones más suaves y eficientes, por lo que presenta un efecto sorprendente el cual permite reconocerle una altura inventiva.

De esta forma se consideran no procedentes los agravios del apelante en el sentido de que *"[...] las estrategias de protección química que en ella se describen para la síntesis de morfolinas 3-O protegidas y sus derivados, se conocen con anterioridad a la fecha de prioridad de la presente solicitud y por lo tanto formaban parte del estado del arte mucho antes de que la presente invención fuera planteada [...]"* ya que en este caso estamos ante un procedimiento que ofrece un efecto sorprendente el cual no hubiera sido obvio para un técnico medio en la materia su desarrollo, por lo que las reivindicaciones aceptadas cumplen con los requisitos de novedad, salto inventivo y aplicación industrial. Tal y como indicó el



examinador, el documento D2 describe un método como existen muchos otros para la síntesis del compuesto de fórmula I, pero este proceso presenta una deficiencia por requerir 2.5 equivalentes molares de Dimetil sulfóxido por mol de morina y genera dimetilsulfuro maloliente. En cuanto a D5, ya que éste se puede utilizar para preparar compuestos que simplemente se pueden comprar en un laboratorio, no es relevante para determinar novedad y salto inventivo. Finalmente D6 al presentar una desventaja que es producir una reacción olorosa debido al azufre, se trata de un procedimiento que más bien se requiere evitar. Razones por las cuales es claro que la solicitud se refiere a un método mejorado que como se ha indicado, merece, por su efecto sorprendente, el reconocimiento de un salto inventivo que justifica otorgar su protección.

En razón de lo anterior, considera esta Autoridad de Alzada que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en **denegar la oposición** al registro de patente solicitado, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el experto en la materia, se determina que la invención provee un efecto sorprendente ya que realiza mejoras importantes al estado de la técnica, el cual presenta efectos que se quieren evitar como son las reacciones olorosas debido al azufre, desventajas que son resueltas por la invención propuesta. De esta forma, del examen ha quedado claro que no lleva razón la opositora en indicar que la invención no presenta salto inventivo y novedad, y se colige que la patente de invención denominada **“MÉTODOS PARA ELABORAR MORFINOTAS 3-O PROTEGIDAS CARBOXILATOS DE DEINOL, MORFINOTA 3-O PROTEGIDOS”**, *en los términos de las reinvindicaciones finalmente aceptadas* cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley. Por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, en representación de la empresa **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del catorce de junio de dos mil trece, 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 la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, en representación de la empresa **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del catorce de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue su oposición al registro de la patente denominada **“MÉTODOS PARA ELABORAR MORFINOTAS 3-O PROTEGIDAS CARBOXILATOS DE DEINOL, MORFINOTA 3-O PROTEGIDOS”**, solicitada por la empresa **EURO-CELIQUE, S.A.**, la cual se admite por considerar que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en nuestro ordenamiento. 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