



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0245-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente (DERIVADOS DE OCTAHIDRO-PIRROLO [3, 4-B] PIRROL)

ABBOTT LABORATORIES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 10287)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0886-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1007-268, representante legal de la *Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)*, domiciliada en San José, la Uruca, Urbanización Cristal del AM/PM frente a Repretel, 200 sur y 50 oeste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas treinta y un minutos del ocho de enero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de setiembre del 2008, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la compañía ***ABBOTT LABORATORIES***, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2007/062329, titulada ***“DERIVADOS DE OCTAHIDRO-PIRROLO [3, 4-B] PIRROL)”***.



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 239, 240 y 241, de los días 11, 12 y 13 de diciembre del 2008, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 12 de marzo del 2009, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, representante legal de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la patente que lleva el nombre de **DERIVADOS DE OCTAHIDRO-PIRROLO [3, 4-B] PIRROL.**

TERCERO: Que a través del informe técnico con número de solicitud 10287, presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de octubre del 2014, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas treinta y un minutos del ocho de enero del dos mil quince, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención..., se resuelve: I. Aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 8, 10 y 14 propuestas por el solicitante el cuatro de abril de dos mil catorce, las cuales se reenumeran de la 1 a la 10. II. Rechazar las reivindicaciones 9, 11 a la 13 y 15 a 29. III. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la Asociación de la Industria Farmacéutica nacional (ASIFAN)”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero del 2015, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, como representante de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso:

1.- Informe Técnico Preliminar de Fondo, rendido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el 19 de noviembre del 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada **DERIVADOS DE OCTAHIDRO-PIRROLO [3, 4-B] PIRROL**), no presenta unidad de invención. (v.f. 608 al 615).

2.- Informe Técnico Concluyente, rendido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el 23 de setiembre del 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada: **DERIVADOS DE OCTAHIDRO-PIRROLO [3, 4-B] PIRROL**), no cumple con la claridad necesaria lo que genera que no se logre analizar su unidad de invención, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. (v.f. 642 al 647).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad con base en el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983, así como su Reglamento (15222-MIEM) del 12 de diciembre de 1983, resolvió la procedencia e inscripción de las reivindicaciones 1 a la 8, 10 a la 14 propuestas por el solicitante el 4 de abril del 2014, mismas que se reenumeran de la 1 a la 10, y se rechazan las reivindicaciones 9, 11 a la 13 y 15 a la 29.

Por su parte, el recurrente fundamentándose en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención,



Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad arguye en su apelación que la presente solicitud de patente no debió ser objeto de protección en los términos de la legislación nacional vigente, pues incumple con uno de los requisitos básicos e ineludibles de patentabilidad cuál es la altura inventiva, siendo que este incumplimiento elimina completamente la posibilidad de que se pueda catalogar un objeto como una invención patentable.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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 decisor 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).

Estos investigadores examinarán la invención, a efecto, de verificar las cuestiones básicas de patentabilidad de las reivindicaciones, indicando, que la invención es patentable o bien emitiendo un requerimiento en virtud de las objeciones que puede hacerle a cada una de las reivindicaciones que contienen la invención, y el Registro de la Propiedad Industrial confiando esa labor a la Oficina de Patentes de Invención se apoya al momento de dictar la resolución final, en el dictamen o dictámenes que emitan los examinadores a que hace referencia el numeral citado.



Según consta a folios 608 a 614 del expediente de marras, la examinadora designada por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, **Dra. Alejandra Quintana Guzmán** al valorar técnicamente las características de patentabilidad de las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente, estableció mediante su **informe técnico preliminar**, lo siguiente:

“... **II. Objeto de la Invención.** *Compuestos de octahidro-pirrol [3,4-b]pirrol, composiciones que los comprenden, compuestos varios y métodos de preparación varios...*

IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones... Las reivindicaciones 1, 15 y 16 presentan entre su materia el “uso farmacéutico” del compuesto... los usos farmacéuticos no son aceptados ya que se determinan como una forma de método de tratamiento y que además no presentan aplicación industrial... Las reivindicaciones 18 a la 23 se refieren a métodos de tratamiento, por lo que estas reivindicaciones se rechazan por ser excepciones de patentabilidad.

V. Unidad de Invención. *Este Registro considera que el requisito de unidad de invención... (X) no se cumple...*

VI. Claridad. *Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple...*

VII. Suficiencia. *Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple...*

VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial...

2. Declaración – Novedad... *Reivindicaciones: 1 a la 15, 16, 17, 39, 40, 43 y 44 a la 56 – NO. Reivindicaciones: 18 a la 23, 24 a la 38, 41, 42 y 57 – N/A... - Nivel Inventivo... Reivindicaciones: 1 a la 17, y 24 a la 57 – NO. Reivindicaciones: 18 a la 23 - N/A – Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 1 a la 57 – NO...*

IX. Oposición... Parcial (X) X.

Resultado del informe. Se recomienda la concesión de la Patente NO. La solicitud no cumple, con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Art. 7, Art. 1 Inciso 4, Art. 6 Inciso 5 y Art. 6 Inciso 4. Reglamento: Art.13. Observaciones: El juego reivindicatorio no presente unidad de invención por lo que se recomienda proceder con la división de la misma y establecer con cuales reivindicaciones se continuará la solicitud para continuar con el trámite. Además, se recomienda que se realicen enmiendas en las reivindicaciones debido a que existen objeciones de claridad y suficiencia y que se considere también el análisis de



los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial durante la enmienda de las solicitudes divisionales. Es recomendación que se anexe evidencia respecto a la acción farmacológica del núcleo central de la formula Markush.” (v.f.608 al 614)

Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo ésta a efectuarlas, con el fin de resolver las inconformidades expuestas por el examinador en ese análisis de fondo. Al respecto el solicitante indicó al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

“... I. Sobre el cambio en las Reivindicaciones. Las reivindicaciones 1 a 57 actualmente están pendientes excluyendo las reivindicaciones 16 a 23 y la 58 debido a que se acogerá la recomendación de la examinadora en presentar una patente divisional que incluye la formula (II). Las reivindicaciones 3 a 7, 15, 17, 19, 20, 26-34, 37, 39 a 41 y 43 se anularon. Las reivindicaciones 1, 8, 10, 12, 14, 16, 25, 38, 42, y 44 a 56 están modificadas. Las reivindicaciones pendientes ahora son de la 1-15 y de la 24-57... (folios 622 a 628).

La examinadora referida determinó, mediante **informe técnico concluyente**, en contestación a lo alegado por el recurrente y en relación a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:

*“... **IV. Exclusiones de patentabilidad / No se considera invención...** el solicitante indica que elimina la reivindicación 15 original y modifica la reivindicación 1 original objetadas en el informe preliminar. Es por ello que el nuevo juego reivindicatorio no presenta materia no considera como invención o materia excluida de patentabilidad... **V. Unidad de invención**... Este Registro considera que el requisito de unidad de invención (X) se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... Las reivindicaciones 16 a la 28 no pueden ser objeto de análisis ya que es imposible entender su materia, la redacción es confusa y existe una pésima traducción que no permite comprender lo que se está pretendiendo proteger... Se concluye que las reivindicaciones 9, 11 a la 13 y 15 a 29 no pueden ser protegidas debido a que no cumplen*



con la claridad necesaria que estipula la ley. Se determina que las reivindicaciones 1 a la 8, 10 y 14 sí cumplen con el requisito de claridad, por lo que serán solo éstas analizadas en los apartados posteriores ya que son las únicas con posibilidades de protección... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 3. Explicaciones a) **Respecto a la novedad:** Una vez estudiada la contestación y el juego enmendado, se procede al análisis de novedad para las reivindicaciones 1 a la 8, 10 y 14, ya que estas son las únicas con posibilidad de protección. Las reivindicaciones 9, 11 a la 13 y 15 a 29 no pueden ser protegidas debido a que no cumplen con la claridad establecida por ley... Los sustituyentes de la solicitud que generaban la misma estructura que D1 fueron eliminados de las opciones de sustituyentes, por lo que se establece que las reivindicaciones enmendadas 1 a la 8, 10 y 14 sí cumplen con el requisito de novedad. b) **Respecto al nivel inventivo:** ... se determina que las reivindicaciones enmendadas 1 a la 8, 10 y 14 sí cumplen con el requisito de nivel inventivo. c) **Respecto a la aplicación industrial:** Se determina que las reivindicaciones 1 a la 8, 10 y 14 sí cumplen con el requisito de aplicación industrial, ya que su materia tiene utilidad específica, substancial y creíble. **X. Oposición...** Sin lugar (X)... **Observaciones:** Visto el nuevo pliego de reivindicaciones y demás documentos aportados por el solicitante, se varía el criterio vertido anteriormente y SE DECLARA SIN LUGAR LA OPOSICION PRESENTADA en razón de que han sido superadas las objeciones señaladas por el oponente. **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente. PARCIAL La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 6 inciso 5 Reglamento: Artículo 8 inciso 3, artículo 9 inciso 3 (X) **Observaciones:** Se recomienda se otorgue la protección a las reivindicaciones 1 a la 8, 10 y 14, ya que estas reivindicaciones cumplen con todos los requisitos que la ley establece. Por otro lado, las reivindicaciones 9, 11 a la 13 y 15 a 29 no cumplen con la claridad necesaria según la legislación, problema que genera además que no se logre analizar su unidad de invención, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial". (v.f.642 al 647).

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final que resolvió la procedencia



e inscripción de las reivindicaciones 1 a la 8, 10 y 14 que fueron reenumeradas de la 1 a la 10 y rechazó las reivindicaciones 9, 11 a la 13 y 15 a la 29, aceptando la tesis del examinador técnico.

El principal y único agravio de la recurrente Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), trata sobre el dicho de que la patente de invención carece de altura inventiva, pero no justifica el porqué de esta manifestación, siendo que al no existir un supuesto verdadero y válido que justifique ese no rechazo, el agravio expuesto por la empresa apelante no alcanza para evaluar situaciones diferentes a las valoradas por el Registro, y más bien la pericia efectuada por la Dra. Quintana Guzmán aclara todos aquellos supuestos para la admisibilidad o no de dicha patente, por lo que esta representación se somete a su criterio, además de que no encuentra falencias de forma y fondo en la resolución de la Oficina de Patentes del Registro de la propiedad Industrial misma que está basada en criterios objetivos, debidamente motivados y fundamentados.

La subjetividad de ASIFAN no puede traer abajo los elementos objetivos que fundamentaron la resolución apelada. Lo contrario sería violatorio del principio de publicidad y seguridad registral, ya que se ha actuado al amparo y tutela de los anteriores principios tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público (Ley N° 3883 de 30 de marzo de 1967 y sus reformas), donde el propósito de los registros que componen al Registro Nacional es garantizar, mediante la inscripción, la seguridad de los bienes o derechos con respecto de los terceros, todo lo anterior en aplicación del principio de legalidad dentro de un marco de calificación. El registrador llegó a la conclusión de que se podría otorgar parte de las reivindicaciones solicitadas en la patente de invención al analizar el estudio concluyente dictado por el versado en la materia.

Conforme a lo anterior, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución del Registro de la Propiedad Industrial. El procedimiento en general cumple con la legalidad apoyado en los informes técnicos rendidos por la examinadora en la materia, lo cual constituye la prueba esencial que este Tribunal valora para que junto con la normativa legal, se determine la procedencia o no de lo solicitado. La patente de invención denominada “DERIVADOS DE



OCTAHIDRO-PIRROLO [3, 4-B] PIRROL)” con el proceso de enmienda de las reivindicaciones realizada por el interesado cumple parcialmente con los requisitos exigidos por ley, razón por la que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, en su condición de representante legal de la *Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas treinta y un minutos del ocho de enero del dos mil quince, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, representante legal de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas treinta y un minutos del ocho de enero del dos mil quince, 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.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05