
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0270-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO”

F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN N° 2014-26)

PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS

VOTO 0284-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con catorce minutos del once de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Suiza, y domiciliada en Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:05 horas del 30 de abril de 2020.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de enero de 2014, el licenciado

Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas y en representación de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO”**, cuyos inventores fueron los señores CHEN LI, FENG LICHUN, FENG SONG, GAO LU, GUO TAO, HUANG MENGWEI, LIANG CHUNGEN, LIU YONGFU, WANG LISHA; todos los anteriores de nacionalidad China; WONG JASON CHRISTOPHER, WU JIM ZHEN, estos dos de nacionalidad estadounidense; WU XIHAN, YUN HONGYING, y ZHENG XIUFANG, los tres de nacionalidad China. Prioridad N° PCT/CN2011/078258 del 11/08/2011 (CN) y N° PCT/CN2012/078439 del 10/07/2012. Se adjuntan 25 reivindicaciones. El objeto de la invención se refiere a compuestos que son inhibidores del virus sincicial respiratorio (RSV).

Una vez publicada la solicitud de la patente de invención indicada conforme lo establece la normativa, no se presentaron oposiciones.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 11:30:05 horas del 30 de abril de 2020, dispuso: **“POR TANTO //** Con fundamento en las razones expuestas... se resuelve: I. **“...Denegar la solicitud de patente de invención denominada “COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO”**, ello, debido a que luego del análisis realizado se determinó que si bien es cierto la solicitud cumple con los requisitos de claridad, novedad, aplicación industrial y además no contiene exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada invención, se incumple con los requisitos de unidad de invención, suficiencia y nivel inventivo. En el juego reivindicatorio se reclama una serie de compuestos que poseen núcleos tetracíclicos distintos; los efectos técnicos no se encuentran soportados de forma suficiente en la descripción; aunado, a lo anterior, del estudio del arte previo se constata que D3 anticipa las características técnicas de la presente solicitud

y es común para el experto medio buscar nuevos compuestos con estructuras policíclicas que contienen heteroátomos y que posean efecto contra el virus sincicial respiratorio, tal y como lo menciona la solicitud. Procediendo la denegatoria de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos industriales y Modelos de Utilidad, ordenándose el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.**, apeló la resolución indicada, manifestando:

1. Que, su representada solicita un nuevo peritaje ya que considera que la examinadora planteó razones infundadas y artificiales contra la patentabilidad de dicha invención.
2. Que las oficinas de Patentes de Invención de China, Oficina de Patente Europea - EPO-, Oficina de Patente Japonesa, Oficina de Patente Corea del Sur, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América -USPTO-, han concedido sin problema las reivindicaciones de la presente invención, que incluyen reivindicaciones Markush.
3. En el presente caso, el solicitante ha restringido las reivindicaciones a los compuestos específicos, sin embargo, la examinadora sigue objetando la patentabilidad de la materia reivindicada.

Asociado a dichos argumentos el apoderado especial de la compañía F. HOFFMANN-LA ROCHE A., disconforme con el resultado del informe pericial emitido en segunda instancia por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, señala luego de la audiencia conferida por este Tribunal lo siguiente:

1. Que su representada está en desacuerdo con el punto de vista de la señora examinadora, y, por el contrario, el requisito de claridad se cumple, además de los requisitos establecidos en la Ley No. 6867 para que se le otorgue protección registral.
2. Que no puede ser que se niegue la patente de invención que nos ocupa, ya que, en otras jurisdicciones, se ha confirmado por expertos en la materia, el nivel inventivo de la invención que se solicitó, misma que fue otorgada en la comunidad europea bajo registro EP2742039, como además en Australia, Europa, Colombia, México, Perú, Ucrania, Filipinas y Estados Unidos de América, tal y como se puede comprobar en la página oficial de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual.
3. Tales jurisdicciones han concedido sin problema las reivindicaciones de la presente invención, que incluyen reivindicaciones Markush. En el presente caso, el solicitante restringió las reivindicaciones a los compuestos específicos, sin embargo, la examinadora sigue objetando la patentabilidad de la materia reivindicada.
4. La examinadora, finaliza indicando que se deben enmendar los problemas encontrados, cuando en esta fase del proceso no se puede enmendar el pliego reivindicatorio. Dejando a su representada con un análisis no conclusivo y alarmante con la sugerencia de enmendar.
5. Que en otras jurisdicciones se ha encontrado tanto la unidad de invención y el nivel inventivo necesarios para el otorgamiento de protección de esta patente. Asimismo, la examinadora, también observa que existe nivel inventivo a proteger, sin embargo, al final del análisis no la otorga.
6. La claridad ha sido discutida, defendida y aclarada con los 453 ejemplos de la descripción, en los cuales se ha respaldado la invención para que sea reconocida su unidad de invención, y el nivel inventivo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que el **informe técnico preliminar fase 1**, emitido por la examinadora Dra. Cyntia Arrieta Solís sobre la solicitud de la patente de invención denominada “**COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO**”, contó con 22 reivindicaciones de las cuales se determinó que, las 22 reivindicaciones no cumplen con el requisito de unidad de invención, claridad y suficiencia. Además de que contiene materia no considerada invención y exclusiones de patentabilidad. Por tanto, incumple con los requisitos establecidos en los artículos 1, 6 y 7 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y artículos 7, 8, 9, 11 y 13 de su Reglamento No. 15222 MIEM-J. (folios 84 al 88 del tomo I del expediente principal)
2. Que, conferida la audiencia al solicitante sobre el dictamen preliminar, la parte incorpora un nuevo pliego de reivindicaciones, eliminando las reivindicaciones de la 16 a la 22. Sobre el resto se emite el **informe técnico preliminar fase 2** por la examinadora Dra. Arrieta Solís, determinando que las 15 reivindicaciones que han sido presentadas y enmendadas, todas ellas contienen materia no considerada invención, por tanto, carecen de unidad de invención, claridad y suficiencia. En consecuencia, se incumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Persistiendo de esa manera las objeciones establecidas en los artículos 1, 6 y 7 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y los artículos 4, 7, 8, 9 y 13 de su Reglamento No. 15222 MIEM-J. (folios 215 al 220 del tomo I del expediente principal)
3. Que conferida la audiencia sobre el dictamen preliminar fase 2 y su correspondiente respuesta a las objeciones dadas por la examinadora Dra. Arrieta Solís, la parte incorpora un nuevo pliego reivindicatorio restringiendo la materia a 5 reivindicaciones. En este sentido, se emite el **informe técnico concluyente**, determinándose que las reivindicaciones cuentan con claridad, novedad y aplicación

industrial. Además, no poseen exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada invención. Sin embargo, no cumplen los requisitos de unidad de invención, suficiencia, ni nivel inventivo. En consecuencia, persisten las objeciones conforme los artículos 6 y 7 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y artículos 4, 7 y 13 de su Reglamento No. 15222 MIEM-J, por tanto, no se recomienda la solicitud presentada. (folios 307 al 311 del TOMO II del expediente principal)

4. Que el informe pericial emitido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán ante esta segunda instancia, se analiza las 5 reivindicaciones que al final fueron presentadas por el solicitante (f 241 a 279), cuya revisión se basa en el criterio emitido en el informe técnico concluyente, con el ánimo de determinar técnicamente sobre los aspectos de suficiencia, unidad de invención y nivel inventivo contenidos en dicha materia. Finalizado el examen la perito arriba a la conclusión de que las reivindicaciones estudiadas no pueden ser recomendadas, debido a que estas presentan problemas de claridad, lo cual no permite establecer la existencia de unidad de invención, soporte o suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante para este Órgano de alzada, traer a colación lo que al efecto dispone la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867 en su

artículo 2, el cual indica que “...una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.

En el presente caso la patente se está denegando por incumplir con los requisitos de unidad de invención, suficiencia y nivel inventivo, contenidos estos requerimientos en los presupuestos establecidos en los artículos 4, 7 y 13 del Reglamento a la ley de rito que para dichos efectos indican:

4°.- **Nivel inventivo.** Para determinar si la invención tiene nivel inventivo suficiente, se comparará cada reivindicación con el estado de la técnica considerado en su conjunto. A estos efectos, una reivindicación no sólo se comparará con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con aquellas combinaciones o yuxtaposiciones de elementos que resultasen obvias o evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

7°.- **Descripción de la invención.** 1. La descripción indicará el título de la invención y deberá incluir la siguiente información:

- a) Precisar el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.
- b) Indicar la tecnología anterior conocida por el solicitante, que pueda considerarse útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención, identificar los documentos y publicaciones anteriores en que se describa o refleje dicha tecnología.
- c) Describir la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención y exponer las ventajas que tuviere con respecto a la tecnología anterior.
- ch) Describir brevemente los dibujos; en su caso.

d) Describir la mejor manera prevista por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos, cuando convenga y referencias a los dibujos.

e) Indicar de manera explícita, cuando ello no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, el modo en que ésta sea susceptible de aplicación industrial y la forma en que pueda ser producida y utilizada.

f) Indicar bajo que nombres genéricos, partidas internacionales o denominación común farmacéutica establecida por la Organización Mundial de la Salud, según corresponda, ha sido presentada la solicitud o es conocida la invención en otros países, cuando esta haya sido establecida.

2. La descripción se desarrollará siguiendo el orden indicado en el párrafo 1°, a no ser que por la naturaleza de la invención, un método o un orden diferente permitan una mejor comprensión o una representación más económica. *(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero del 2014)*

13.- Unidad de la invención. Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de (sic) Un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

2. La misma solicitud podrá incluir una o más reivindicaciones dependientes por cada reivindicación independiente, siempre que en conjunto se cumpla con las condiciones de unidad de la invención.

De ahí que, para poder determinar si la invención cumple o no con los requisitos de patentabilidad se debe realizar una comparación con la tecnología preexistente. En el presente caso, según indica la examinadora Dra. Cyntia Arrieta Solís en el informe técnico concluyente de 19 de marzo de 2020, las reivindicaciones 1 a 5 que determinan el contenido de la presente invención carecen del requisito de **unidad de invención, suficiencia y nivel inventivo**. En relación con ello manifiesta:

Respecto al requisito de **unidad de invención**, se determinó que las reivindicaciones 1 a 5 reclaman una serie de compuestos que poseen núcleos tetracíclicos distintos. Por lo tanto, habrá compuestos con efectos diferentes a nivel biológico y con distintas propiedades fisicoquímicas, biofarmacéuticas, farmacocinéticas, por lo cual no pueden asociarse a un mismo efecto técnico. Por lo que las 5 reivindicaciones no poseen unidad de invención.

En cuanto a la **suficiencia**, se mantiene el criterio del ITC, con respecto a que la presente solicitud no cumple con el requisito de suficiencia por las siguientes razones:

Los efectos técnicos de las reivindicaciones 1 a 5 no están soportados de forma suficiente en la descripción. Por ejemplo, no hay información suficiente en la descripción que justifique que todos los compuestos reivindicados, con diferentes núcleos tetracíclicos y por tanto diferentes propiedades fisicoquímicas, farmacodinámicas, biofarmacéuticas y farmacocinéticas, compartan un mismo efecto técnico; es decir, que todas sean efectivas como antivirales y aún más contra infecciones causadas por el virus sincicial respiratorio. Por lo que el solicitante está

asumiendo un hecho profético que no ha sido probado mediante los suficientes ejemplos.

Sobre el **nivel inventivo**, se define D3 como el arte previo más cercano, porque describe compuestos policíclicos y heterocíclicos con actividad antiviral contra el virus sincicial respiratorio; además, la figura (I) con A en D3, representa un núcleo central que contiene quinazolina tal como en la presente solicitud.

El problema técnico que plantea resolver la presente solicitud es obtener nuevos compuestos policíclicos antivirales para el tratamiento y profilaxis del virus sincicial respiratorio. Sin embargo, el problema ya ha sido resuelto en el arte previo por las siguientes razones:

Es común para el experto medio buscar nuevos compuestos con estructuras policíclicas que contienen heteroátomos y que posean efecto contra el virus sincicial respiratorio. Del estudio del arte previo se obtiene que el documento D3 revela compuestos policíclicos con las mismas aplicaciones como antivirales. Por lo que se parte de un núcleo y sustituyentes ya conocidos para generar compuestos sin mostrar un efecto no obvio para un experto medio en la materia. Por ello, las reivindicaciones 1 a 5 no poseen nivel inventivo.

De ello, se concluye que la solicitud de la patente de invención **“COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO”**, no cumple con los requerimientos necesarios para su protección, procediendo el rechazo de la materia que se pretendía proteger.

Teniendo en cuenta lo anterior, y vistos los argumentos y aspectos controvertidos que expone el apelante con relación al dictamen concluyente, este Tribunal procede a analizar el informe pericial realizado en esta segunda instancia por la perita Dra. Alejandra Quintana Guzmán, dentro del cual se atienden las especificaciones dadas por el solicitante conforme los

siguientes términos:

- I. Respecto a la **Unidad de invención**: alega cumplir con el requisito porque los compuestos están estructuralmente relacionados y tiene actividad antiviral (RSV). Al respecto, la perita sobre dicho contenido determinó:

Se establece que el juego reivindicatorio anterior que dio origen al informe preliminar fase 2, reivindicaciones de los folios 93 a 151, corresponden a una fórmula Markush de tres niveles de sustitución para las reivindicaciones 1, 2, 3, 8, 9 y 13. Sobre estas reivindicaciones se establece que los grupos sustituyentes son más grandes que el núcleo de la fórmula Markush, y esta diferencia se interpreta como que la estructura Markush no es el núcleo farmacológico de los compuestos. En estas reivindicaciones se presenta un sustituyente Q muy extenso y con varios niveles de sustitución que genera un problema para evaluar si existe o no unidad de invención y establecer sobre una misma actividad farmacológica, esto debido a su gran extensión y variabilidad de posibilidades.

Las reivindicaciones 4 y 14 se refieren a distintas invenciones y, por otro lado, no es posible permanecer con las reivindicaciones 1 a 3 por falta de unidad de invención y claridad en las mismas.

La estructura Markush de la reivindicación 1 del juego a evaluar en este peritaje (folios 241 a 279), se encuentra sin definir, por lo que, si se utiliza las definiciones de la descripción, quedaría tan amplia como la reivindicación 1 del juego de folios 93 a 151 anteriormente analizado. Por lo que entonces se establece que el problema de claridad y unidad de invención permanecería igual en el juego reivindicatorio de los folios 241 a 279 como en los folios 93 a 151.

Es importante establecer que los compuestos específicos no conservan un vínculo entre sí y no pueden presentarse en forma conjunta sin la presencia de la estructura Markush. Ellos corresponden a compuestos individuales ante una ausencia de la estructura Markush. En caso de eliminación de la fórmula I, solo se podría proteger uno de los compuestos mencionados. (...) la redacción de las reivindicaciones debe tener un elemento enlazador y el efecto no puede ser este elemento de unión, debe ser una estructura o núcleo para el caso de compuestos. Se puede encontrar más explicación de este aspecto técnico en el Manual Centroamericano, en el apartado de unidad de invención. El Manual establece que el elemento enlazador debe ser nuevo y tener nivel inventivo por sí mismo para poder funcionar como tal. Un efecto farmacológico no puede cumplir con estos requisitos de un elemento enlazador debido a su naturaleza, no puede determinarse como nuevo o inventivo ya que se trata de un resultado obtenido.

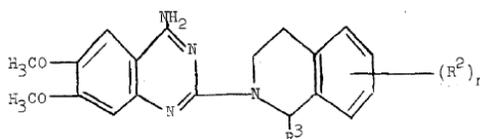
- II. Con relación a la **Suficiencia**: alega que los compuestos restringidos son compuestos específicos y que la tabla 1 suministra los datos que demuestran el efecto inhibitorio RSV de ellos. En este sentido, la perita señala:

Se considera correcta la afirmación del solicitante en cuanto a que los compuestos específicos enlistados en los folios 241 a 279, sí tienen descripción suficiente sobre el efecto farmacológico. La examinadora en sus informes se refiere respecto a suficiencia, a que las fórmulas Markush debido a su extensión y múltiples posibilidades, no presentan una suficiente descripción que la haga pensar en que todos y cada una de las posibilidades tan extensas tenga el mismo efecto, esto por la variedad de los posibles grupos sustituyentes en las reivindicaciones 1 a 3. Se está de acuerdo con este criterio

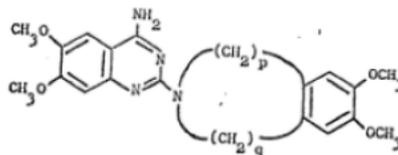
emitido respecto a la Markush en el juego reivindicatorio folios 93 a 151. Ambas afirmaciones son referentes a conceptos técnicos diferentes.

III. Sobre el **Nivel inventivo**: establece que el D3 muestra compuestos con otra actividad farmacológica diferente, reguladores cardiovasculares, por ello es determinado como documento tipo A en los análisis de otras oficinas de patentes. Al respecto, la perito sobre el particular expone:

En este respecto se utiliza el documento D3 citado por la examinadora durante el proceso de examinación. El documento es catalogado A en otras oficinas de patentes. No se incorpora ningún documento nuevo a los citados en los informes técnicos del Registro Nacional. El D3 (DE2345064) presenta derivados de 4-amino-quinazolinas, utilizados como antihipertensivos con fórmula:

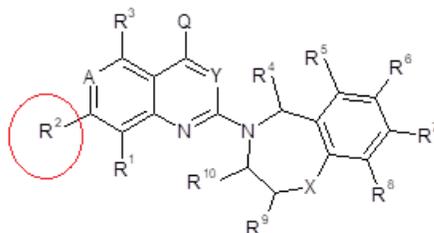


El compuesto 26 del D3 es:



Donde al sustituir p sea 3 y q sea 1, el compuesto obtenido muestra mucha similitud con el de la solicitud. Su diferencia principal con respecto a la solicitud está en el grupo metoxi. También hay una diferencia estructural no significativa en el sustituyente amino.

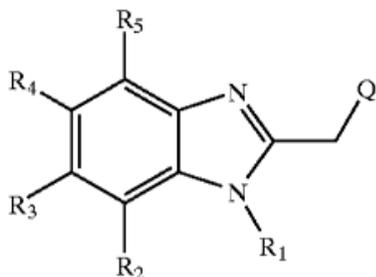
Hay que considerar que el D3 se refiere a un campo de acción farmacológica diferente. Utilizando la estructura Markush de la solicitud:



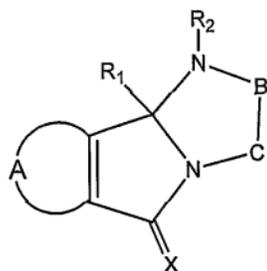
En la estructura Markush se reemplaza de la siguiente manera: A sea -C-R11 y C-R11 sea un grupo alcoxi C1; R1 y R3 sean H, Q sea un alquilo C1 sustituido una vez por amino, R4, R5, R8, R9 y R10 sean Hidrógeno, Y sea nitrógeno, X sea -CH2- y R6 y R7 sean alcoxi C1. Esta estructura obtenida es la que es comparada con D3.

Se marca en círculo rojo R2 que es la diferencia considerada farmacológicamente importante respecto a D3. El carbono extra con respecto a Q no se considera importante ya que constituye una diferencia que no genera una acción farmacológica diferente si no estuviera ahí. Tampoco hay descripción de una importancia en la solicitud. Como sustituyentes posibles de R2 es que sea hidrógeno, halógeno o alquilo C1 -6 y no contempla el sustituyente -OCH3 que está en esa posición en el D3.

En cuanto a D1 y D2, estos documentos exponen estructuras muy diferentes a la de la solicitud y por tanto no son documentos relevantes para el análisis:



US2002099208



(I)

WO2005061513

No es usual establecer falta de nivel inventivo utilizando solo un documento, cuando se determina que hay novedad; salvo en casos de obviedad de alguna de las características faltantes. Se considera que la variación en el R2 no puede establecerse como parte del conocimiento general, sobre todo por tratarse de un documento con un uso farmacológico diferente, por lo que con solo el D3, no puede establecerse que las reivindicaciones incumplan nivel inventivo. Las características técnicas no se han evidenciado de forma completa en el D3 y no se considera obviedad en el sustituyente R2. Es importante resaltar que el análisis favorable depende de que no existan objeciones de otra índole ya que la materia con objeción no fue considerada tal cual, para emitir este criterio, es indispensable enmendar el resto de los problemas encontrados.

Preocupa a este Tribunal lo manifestado por la Dra. Quintana respecto a que, con solo el D3 no puede establecerse que las reivindicaciones incumplan nivel inventivo, porque precisamente los problemas encontrados por esta profesional no solo son los de unidad de invención y suficiencia lo que es coincidente con la examinadora de primera instancia en su segundo informe concluyente, sino que para esta profesional las cinco reivindicaciones tienen también problemas de claridad, requisitos necesarios de superar para poder determinar

fehacientemente si lo pedido tiene o no nivel inventivo. Según lo indicado por ella, las reivindicaciones 1, 3, 4 y 5 son independientes, la 2 depende de la 1, esta última tiene problema de claridad porque contiene una fórmula Markush donde no se ha definido en su estructura los sustituyentes, y si estos no se definen esta fórmula queda muy amplia afectando también la unidad de invención. Al respecto la Dra. Quintana Guzmán indica:

“Si bien es cierto que en la descripción se presentan los sustituyentes, la materia a proteger es solamente la contenida en las reivindicaciones, por lo que se hace necesario que estén las definiciones de los sustituyentes en la reivindicación 1. De lo contrario la protección no es sólida y fácilmente podría ser alegada ante otras instancias superiores. El solicitante debió definir todos los sustituyentes con las opciones que le convenían según los compuestos que iba a incluir en el juego reivindicatorio. Es decir, se debieron definir solo los sustituyentes utilizados en los compuestos específicos que posteriormente se incluyen, así los sustituyentes se especifican y se aclaran las estructuras. Se considera se presentaron las reivindicaciones 3 a 5 como independientes, cuando pudieron ser dependientes de la reivindicación 1. Con esto pudieron haber solventado el problema de unidad de invención más no el de claridad. Las independencias innecesarias generan falta de concisión. La reivindicación 5 además refiere a la sal del compuesto de la reivindicación 4. No se considera que la reivindicación 5 presente una característica esencial ya que formar sales es una propiedad inherente de los compuestos. Se recuerda que las sales de compuestos nuevos quedan igual incluidas al proteger el compuesto, por lo que no es necesario tampoco su inclusión. Se determina que las reivindicaciones 1 a 5 presentan problemas de claridad por lo que no pueden ser protegibles al no cumplir con este requisito. (El subrayado no es del original)

Por lo expuesto, concluye la Dra. Quintana Guzmán, que tal y como fueron presentadas las reivindicaciones 1 a 5 ante la oficina de patentes del Registro Nacional, en los folios 241 a 279, estas no pueden ser recomendadas para protección mediante una patente de invención debido a que no cumplen con el requisito de claridad.

En relación con los argumentos expuestos por la parte recurrente sobre el informe técnico rendido por la Dra. Alejandra Quintana, cabe indicar que dicho dictamen pericial es concordante en tres de los requisitos que determinó la examinadora de primera instancia Dra. Cyntia Arrieta Solís que no se cumplen en lo pedido. La examinadora Arrieta Solís en su último informe concluyente estableció que la solicitud de patente sobre la materia a reivindicar no cumple con las especificaciones que establece nuestra normativa de patentes de invención, sea respecto de la unidad de invención, suficiencia y nivel inventivo, procediendo su rechazo debido que, ante tal incumplimiento la solicitud no puede ser recomendada y objeto de protección registral. La perito de segunda instancia coincide en esa conclusión pero indica a su vez que las cinco reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad. Por lo que, pese a estar inscrita la invención propuesta en otras legislaciones, lamentablemente para Costa Rica lo propuesto incumple los requisitos legales necesarios para poder acceder a la publicidad registral.

Además, en cuanto a la materia merece recordar al apelante, que una invención debe necesariamente cumplir con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, en razón de que lo pedido debe estar debidamente delimitado en su objeto para poder ser analizada y buscar en el estado del arte previo aquellas reivindicaciones que puedan afectar a esa solicitud, y solo si existe un objeto debidamente unido, claro y con la suficiencia necesaria es que se puede seguir haciendo el estudio de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; máxime, que en la presente solicitud está en juego una fórmula Markush, que como sabemos es materia muy amplia y requiere definir muy bien los sustituyentes porque de otra forma pueden emerger diversos objetos y no precisamente el que se pide; en otras

palabras, si lo pedido se encuentra bien definido y limitado a lo que se propone, el informe es transparente y elocuente para admitir o no la invención. Solo de esta forma, el examinador podría compararla en el estado de la técnica con documentos fehacientes que puedan o no afectar la propuesta.

Por otra parte, se señala como agravio, que la profesional de segunda instancia nombrada finaliza indicando que se deben enmendar los problemas encontrados, cuando en esta fase del proceso no se puede enmendar el pliego reivindicatorio, con lo cual deja a su representada con un análisis no conclusivo y alarmante con la sugerencia de enmendar. Al respecto, este Tribunal aclara al apelante que la valoración que se ha realizado en segunda instancia es para ratificar o desvirtuar el dictamen realizado por la examinadora de primera instancia, sea, sobre el dictamen técnico concluyente, por lo cual, si bien la perito hace esa salvedad o deja entrever que podría tener nivel inventivo, lo cierto del caso es que la conclusión del informe es que ante la falta de claridad, esta no permite establecer si existe unidad de invención, soporte y nivel inventivo, y por tanto, no procede la protección de la materia que se pretende reivindicar generando su denegatoria. Aunado, a que de manera alguna podría considerarse la posibilidad de que ante esta instancia la parte pueda enmendar la solicitud ya que los requerimientos no fueron satisfechos en el momento procesal oportuno concedidos en primera instancia, por ende, dicha etapa procesal se encuentra evidentemente precluida.

Obsérvese que para ambas profesionales nombradas lo pretendido no contiene unidad de invención, suficiencia y nivel inventivo, solo que para la perito de segunda instancia esos requisitos se afectan por la falta de claridad, pero sus informes son coincidentes en rechazar la patente solicitada. Ambas coinciden en la esencia de lo descrito, por lo que no es posible acceder a lo pedido.

De lo expuesto, queda claro para este Tribunal que el dictamen de segunda instancia ratifica que la solicitud de la patente de invención **“COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO**

Y PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SINCICIAL”, no cumple con los requerimientos necesarios en materia de patentes de invención para concederle protección registral, manteniéndose en ese sentido el motivo que generó su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado de la empresa F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:05 horas del 30 de abril de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en lo expuesto, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:05 horas del 30 de abril de 2020, la que en este acto se confirma, denegando la patente de invención denominada **“COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO.”** 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM.

DESCRIPTORES:

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05