

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0438-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA CATEGORÍA DE PATENTE PARA LA INVENCIÓN “DERIVADOS DE DIHIDRO-BENZO-OXAZINA Y DIHIDRO-PIRIDO-OXAZINA”**

**NOVARTIS AG., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-294)**

**PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS**

**VOTO 0326-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y nueve minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Néstor Morera Víquez, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado para asuntos de propiedad intelectual de la empresa NOVARTIS AG., organizada y existente conforme las leyes de la Confederación Suiza, domiciliada en LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, SUIZA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:44:28 horas del 10 de junio de 2020.

**Redacta la juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

**CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 19 de junio de 2014, el abogado Morera Víquez, en su representación indicada, solicitó la inscripción como patente de la invención DERIVADOS DE DIHIDRO-BENZO-OXAZINA Y DIHIDRO-PIRIDO-OXAZINA, el objeto de la invención se refiere a compuestos derivados de dihidro-benzo-oxazina y dihidro-pirido-oxazina; composiciones que los contienen y a su uso como métodos de tratamiento en la inhibición de la actividad de la familia cinasa de fosfoinositida-3'-OH(P13K).

Una vez publicada la solicitud, no se presentaron oposiciones.

El Registro de la Propiedad Industrial dispuso denegar la solicitud, debido a que, a pesar de las enmiendas realizadas, no es posible otorgar la protección ya que las reivindicaciones contienen materia no considerada invención, esto porque intenta proteger segundos usos, son cambios de forma y dimensión, los sustituyentes son intercambios de forma aleatoria y opcional, sin demostrar un resultado no obvio para un técnico en la materia; no posee unidad de invención, los compuestos reclamados poseen diferentes núcleos centrales, indican estructuras diferentes; no posee nivel inventivo, los documentos D1 y D2 combinados y de forma independientes revelan las aplicaciones y compuestos reivindicados. De lo anterior se desprende que tal y como se presenta la solicitud, se debe rechazar la protección de las reivindicaciones 1 a 6 debido que no cumple con los requisitos de patentabilidad indicados, según lo recomienda la examinadora en el informe técnico concluyente. Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de Patentes), se concluye denegar la solicitud presentada y se ordena el archivo de la presente solicitud.

---

Inconforme con lo resuelto, el abogado Morera Víquez interpone recurso de apelación. Sin embargo, por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se entra a conocer por el fondo los agravios planteados.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Del informe rendido por la perita Dra. Alejandra Quintana Guzmán, se desprende que con relación a la solicitud divisional A, que la materia que se pretende reivindicar y proteger es viable a dividir, en virtud de que ambos juegos protegen objetos inventivos distintos (folio 90 del legajo digital de apelación).

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

**CUARTO.** 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 LA SOLICITUD DIVISIONAL.** Vista la solicitud divisional instada por el abogado Morera Víquez en su condición dicha, y teniendo en cuenta la petitoria visible a folio 110 del legajo digital de apelación, que indica:

Ahora bien, en el caso que el Tribunal considere que la nueva objeción elevada tiene potencial de prosperar, solicito amablemente que se reabra el trámite de la solicitud y se reanude la etapa de examen de fondo para que sea trasladada tal objeción en la etapa correcta y se le otorgue al solicitante las garantías del debido proceso para presentar argumentos y/o modificar las

---

reivindicaciones, de considerarlo necesario, acciones que actualmente no puede ejercer el solicitante en esta etapa del trámite.

Lo solicitado es acogido por este Tribunal, en apego al artículo 8.2 de la Ley de Patentes, que indica:

El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionada se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Además, en el informe pericial emitido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, donde fueron analizadas las 4 reivindicaciones de la divisional (folios 174 vuelto a 182 vuelto expediente principal), se señaló:

En referencia a la Solicitud Divisional A, la misma se encuentra depositada para análisis en el Registro Nacional. Se considera que la materia es viable a dividir ya que la materia de ambos juegos es diferente. Su contenido será evaluado en el Registro Nacional.

**Folio 90 legajo de apelación.**

Tenemos que ni el artículo 8.2 citado ni el 19 del reglamento a dicha ley (decreto ejecutivo 15222-MIEM-J) establecen un límite temporal para plantear la solicitud divisional, e indican como condicionante que haya una objeción de falta de unidad de invención, como sucede en el presente asunto, en que en el Informe Técnico Concluyente se señaló y el único momento procesal pertinente para plantear la divisional en un caso como el presente es durante la etapa de apelación.

No habiendo impedimento alguno que limite dicho accionar en primera o segunda instancia, se acoge la solicitud del abogado Morera Víquez a folio 110 anteriormente transcrita, a efectos de reenviar el expediente al Registro de la Propiedad Intelectual para que conozca en primera instancia el pliego reivindicatorio dividido. Lo anterior, con el ánimo de no causar indefensión a la parte y honrar el principio de doble instancia administrativa.

### **POR TANTO**

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Néstor Morera Víquez representando a NOVARTIS AG., contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:44:28 horas del 10 de junio de 2020, la que en este acto se revoca, y se ordena el reenvío al Registro de la Propiedad Intelectual del presente expediente a efectos de que conozca en primera instancia el pliego reivindicatorio dividido. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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**

**Carlos José Vargas Jimenez**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/CJVJ.

DIVISIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.25