
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0564-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION “AMIDA AMINOINDANES CON UNA ALTA ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SUS COMPOSICIONES FITO SANITARIAS”

STICHTING I-F PRODUCT COLLABORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2013-0337)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0332-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veintiséis de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **STICHTING I-F PRODUCT COLLABORATION**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Prins Bernhardpein 200, NL-1097 JB Ámsterdam, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:52 horas del 10 de octubre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **STICHTING I-F PRODUCT COLLABORATION**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**AMIDA AMINOINDANES CON UNA ALTA ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SUS COMPOSICIONES FITO SANITARIAS**”.

Una vez emitidos los informes técnicos preliminares de fase 1, el 15 de julio de 2018, de fase 2 el 10 de marzo de 2019 y el informe técnico concluyente el 24 de agosto de 2019, expuestos por el examinador Doctor German Leonardo Madrigal Redondo, quien dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:15:52 horas del 10 de octubre de 2019, resolvió: “**POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “AMIDA AMINOINDANES CON UNA ALTA ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SUS COMPOSICIONES FITO SANITARIAS”.**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 21 de octubre de 2019, la representación de la empresa **STICHTING I-F PRODUCT COLLABORATION**, interpuso recurso de revocatoria con apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó sus agravios mediante escrito presentado en fecha 18 de diciembre de 2019 (folios 08 a 15 del legajo de apelación digital), manifestando que las reivindicaciones están dirigidas a una clase de compuestos, a saber, las aminoindanoamidas que tienen un anillo de pirazol específico y actividad fungicida, siendo necesario determinar si toda la clase de compuestos que llevan sustituyentes bien definidos, es decir, no solo el núcleo central o algunos sustituyentes, ya se divulgó en documentos anteriores e incluso si el núcleo de aminoindano ya se conoce para compuestos en un campo de aplicación similar, señalándose algunas diferencias, es decir, la presencia de un grupo R₅ en el anillo de indano y el resto

pirazol específico sustituido por un difluorometilo grupo. El heterociclo genérico A estaba limitado durante el procedimiento de examen para recitar el único heterociclo A1. Además, los documentos citados D1-D5 están dirigidos a aminoindano amidas para ser utilizados como fungicidas, sin embargo, las amidas descritas en dichos documentos de la técnica anterior tienen una estructura química diferente con respecto a los compuestos reivindicados de fórmula (1).

D1 describe tiazol-(bi)cicloalquil-carboxanilidas y su uso para el control de hongos fitopatógenos; las reivindicaciones pendientes son novedosas sobre D1 debido a un heterociclo diferente unido al residuo de amida, es decir, un pirazol para la presente invención con respecto a un anillo de tiazol. D2 describe 3-difluorometil-1-metil-N-(indano sustituido-4-il)-pirazol-4-carboxamidas útiles como fungicidas, difiriendo de los compuestos de la presente invención ya que no llevan un átomo de flúor en el anillo de indano. D3 describe derivados de piridinacarboxamida que difieren de los compuestos reivindicados por un heterociclo diferente, concretamente una piridina en lugar de pirazol. D4 describe derivados de pirazol carboxamida que pueden sustituirse con un átomo de flúor en el anillo de indano, por lo que la diferencia con los compuestos reivindicados es que el anillo de pirazol no está sustituido con un grupo difluorometilo. Por lo que, al observar la clase completa de moléculas, se puede afirmar que ninguno de los documentos citados describe aminoindanoamidas de fórmula (I) que tienen sustituyentes específicos. Así, por ende, se cumple con el requisito de novedad. Por otro lado, en cuanto a la objeción sobre el nivel inventivo, los compuestos reivindicados de fórmula (I) tienen varias ventajas con respecto a los divulgados en los documentos de la técnica anterior.

Los datos comparativos entre los compuestos reivindicados y los compuestos de la técnica anterior se proporcionan en el ejemplo 3 de la presente solicitud, que muestra las actividades fungicidas contra *Erysiphe graminis* en trigo, mostrando

claramente que el compuesto N.1 de la solicitud es más activo como fungicida con respecto a las indanil-4-pirazolcarboxamidas fluoradas descritas en D4; y más activo y menos fitotóxico que el análogo no fluorado descrito en D2. Siendo estos resultados no predecibles sobre la base de la enseñanza de los documentos citados D2 y D4. De hecho, no se da ninguna pista sobre la posibilidad de obtener compuestos con una mayor eficacia fungicida y una fitotoxicidad reducida, además los datos comparativos ya proporcionados en la presente solicitud, adjuntan un ejemplo en el que la actividad fungicida del compuesto N.2 de la presente invención (que tiene dos grupos etilo en lugar de dos grupos metilo en la posición 1 del anillo indanilo), que se ha comparado con el correspondiente análogo no fluorado (compuesto A), no comprendido en las fórmulas generales de los compuestos descritos en D2 y D4, pero su comparación con el compuesto N.2 de la presente solicitud es útil para respaldar aún más la inventiva de los compuestos que llevan un grupo alquilo CI-C3 en las posiciones 1 y 3 de la mitad indanilo, pudiendo apreciar que el compuesto N.2 comparte la misma estructura química del compuesto N.1, es decir, R₁, R₂ y R₄ son grupos alquilo, R₅ es un átomo de flúor y A es el heterociclo A1 (anillo de pirazol); y evaluándose la actividad fungicida de acuerdo con el mismo procedimiento experimental descrito en la solicitud, es decir, en aplicación preventiva (5 días) contra *Erysiphe graminis* en trigo a la misma dosis de 125 ppm. También se puede observar que el compuesto N.2 de la presente invención muestra una mayor actividad fungicida con respecto al compuesto A (80/80 vs. 62/55); siendo dicha actividad fungicida mayor que la del compuesto RC-1 descrito en D2 (80/80 vs. 70/65). De ahí que se concluye que la presencia de al menos un átomo de halógeno en el anillo indano es un parámetro clave para tener una actividad fungicida mejorada y baja fitotoxicidad en la serie de derivados de pirazol sustituidos con CF₂H, siendo la invención aplicable industrialmente en el campo de la agricultura e inventiva.

En cuanto a que el heterociclo A genérico presente en las reivindicaciones tal como se presentó originalmente, se modificó para recitar el único heterociclo A1, es decir, un anillo de pirazol. De hecho, para superar la objeción de falta de unidad, los compuestos de fórmula (I) se limitaron durante el procedimiento de examen al "subconjunto" de compuestos divulgados en la solicitud, que tienen una mitad de pirazol; mostrando todo el mismo efecto técnico en esta subclase de compuestos, ahora recitada en la reivindicación 1, es decir la misma eficacia fungicida, dado que los compuestos son novedosos; concluyendo de esta manera que la presente invención cumple con el requisito de unidad. Las reivindicaciones se modificaron durante el procedimiento por lo que son claras. Por esto debe de revocarse la resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probados el siguiente:

1.-Que la patente de invención solicitada, no se recomienda su concesión ya que las reivindicaciones 1 a 16, no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, unidad de invención, novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial, además de contener materia no considerada invención, según se desprende del informe técnico concluyente emitido el 24 de agosto de 2019, por el examinador Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, como rola a folios 76 a 83 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que 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. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes) define una invención como “... *toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley...*” puede tratarse de “... *un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención...*”. Asimismo, en su inciso 2 señala la materia que no se considera invención y las que aun siéndolo se excluyen de patentabilidad (inciso 4), dentro de lo cual interesa para el caso bajo estudio: ***La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.***

En este mismo sentido, los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de la Ley de Patentes, en donde se especifica que es patentable si cumple con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.**

Adicionalmente, debe de cumplir con otros requisitos de patentabilidad, que en el artículo 6 de esa misma norma se establecen las características de **claridad y suficiencia**, por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud

de patente se debe especificar ***la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.*** Y en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única ***“...invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general...”***.

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2) del artículo 13 de la citada Ley, autoriza al Registro para que en la fase de calificación o ***examen de fondo*** de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el caso bajo estudio, una vez puesto en conocimiento de la solicitante el Informe Técnico Preliminar de I y II Fase, procedió ésta a reformular el pliego de reivindicaciones.

En relación con estas modificaciones, el examinador German Leonardo Madrigal Redondo, emitió su informe técnico concluyente y en su aparte (IV) relativo a las exclusiones de patentabilidad/materia no considerada invención (Art. 1 incisos 2 y 4 de la Ley 6867) manifestó que: ***“...intentan proteger segundos usos, ya que el núcleo central aminoindano es conocido y se utiliza con las mismas funciones reclamadas por el solicitante, y el cambio que hace es un simple cambio de los sustituyentes que no afectan de forma inesperada la acción técnica ... Además, son yuxtaposiciones de pasos del arte previo porque los elementos de la fórmula Markush son conocidos (núcleo y sustituyentes); la acción técnica en las composiciones es sumativa, ya que no se muestra una composición específica***

sinérgica. También, las 16 reivindicaciones son cambios de forma y dimensiones porque utiliza elementos conocidos sumados en una composición sin especificar la concentración de cada elemento en la composición, ni la proporción de los principios activos en la composición, por lo que se utilizan arbitrariamente de forma general, sin mostrar un efecto inesperado o superior a los ya conocidos. Las fórmulas Markush son cambios arbitrarios de sustituyentes conocidos sobre el núcleo central. Las reivindicaciones 7 a 16 representan usos simples de los compuestos y composiciones reclamadas sin características técnicas. Los mismos como se ha explicado son los mismos conocidos por el experto medio para este tipo de compuestos y composiciones, por lo tanto, se considera materia no patentable. En virtud de lo anterior, las 16 reivindicaciones contienen materia no considerada invención...". (folio 77 del expediente principal)

Respecto de los requisitos de **unidad de invención, claridad y suficiencia**, indica el examinador que las 16 reivindicaciones no poseen unidad de invención, al no existir una relación de la materia reivindicada con un solo concepto inventivo, en cuanto a la claridad las composiciones no están descritas de forma completa, no está definido un principio activo específico, tampoco tiene una dosis definida, no se especifican los excipientes, ni la concentración de los excipientes en la formulación, tampoco se define la forma de liberación, ni la forma de dosificación, se realizan combinaciones con otros principios activos no definidos, razón por la cual estos hechos generan ambigüedad y falta de concisión de las reivindicaciones, describiendo las reivindicaciones 7 a 16 usos sin características técnicas, de ahí que las reivindicaciones 1 a 16 no son claras; finalmente con relación a la suficiencia, no todos los compuestos reclamados han demostrado una acción técnica fungicida inesperada y/o sorprendente, igualmente, las composiciones no demuestran el mismo efecto técnico ya que no están definidas completamente,

implicando esto que las reivindicaciones 1 a 16 no se encuentren completamente soportadas en la descripción.

Con respecto a los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicación industrial**, menciona el examinador que las reivindicaciones 1 a 16 no son novedosas ya que los compuestos como las composiciones, comparten los mismos elementos técnicos divulgados en el arte y cumplen la misma función como agentes fungicidas, además se conoce el núcleo central, los sustituyentes, el mecanismo de acción y las formas de administrar y combinar estos compuestos con otros excipientes o compuestos activos del arte previo; en relación al nivel inventivo no se refleja ya que los compuestos y composiciones, así como los usos y métodos reclamados, no son inventivos, asimismo no está definida una lista de compuestos específicos, existe dependencia en la fórmula Markush entre los compuestos que han demostrado acción antifúngica y otros que no la han demostrado, tampoco se reclama una composición específica; todo lo contrario, utiliza una generalización, este hecho es común a las habilidades del experto medio de seleccionar, dentro de una lista de compuestos, aquellos con una acción técnica y luego combinarlas con excipientes en diferentes formulaciones; por último, sobre la aplicación industrial, al describir las reivindicaciones una serie de compuestos y composiciones descritas de forma general sin compartir un mismo efecto técnico comprobado, e incluir combinaciones proféticas de compuestos en las formulaciones, no cumplen con los requisitos de ser específicas, substanciales, y creíbles para su utilidad en la industria, por lo que las reivindicaciones 1 a 16 tampoco poseen aplicación industrial.

En virtud de lo anterior, el examinador Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, recomienda no se conceda la protección de esta solicitud, porque las reivindicaciones 1 a 16 no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, unidad de invención, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, además de contener

materia no considerada invención, conforme lo establece la Ley 6867 y su Reglamento.

Por lo antes indicado procede el Registro de la Propiedad Industrial al dictado de la resolución final, de las 10:15:52 horas del 10 de octubre de 2019, denegando la concesión de la patente de invención solicitada **“AMIDA AMINOINDANES CON UNA ALTA ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SUS COMPOSICIONES FITO SANITARIAS”**, siendo aceptado el informe concluyente realizado por el examinador a Dr. German Leonardo Madrigal Redondo.

En cuanto a los agravios presentados por la recurrente, cabe indicar que los mismos son una reiteración de la contestación brindada al informe técnico preliminar en fase II, y mediante el informe técnico concluyente fueron analizados y debidamente evacuados por el examinador Dr. German Leonardo Madrigal Redondo; como se desprende a folios 76 a 83 del expediente principal.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no cumplir la invención solicitada **“AMIDA AMINOINDANES CON UNA ALTA ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SUS COMPOSICIONES FITO SANITARIAS”**, con los requisitos para que se le otorgue la categoría de patente, lo pertinente es denegar los agravios formulados por la apelante, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón , en su condición de apoderada especial de la empresa **STICHTING I-F PRODUCT**

COLLABORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:52 horas del 10 de octubre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención **“AMIDA AMINOINDANES CON UNA ALTA ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SUS COMPOSICIONES FITO SANITARIAS ”**. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

UNIDAD DE LA INVENCÓN

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.76