



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2014-0163-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención
CARBONILAMINO PIRROLOPIRAZOLES, POTENTES INHIBIDORES DE
QUINASA”**

Pfizer Products Inc., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10094)

Marcas y otros signos

VOTO 1054-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del primero de diciembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación formulado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado general de Pfizer Products Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América, cédula jurídica 3-012-319369, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 7:40 horas del 3 de diciembre de 2013.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2008, el Lic. Luis Diego Castro Chavarría, representando a la empresa Pfizer Products Inc., solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención **CARBONILAMINO PIRROLOPIRAZOLES, POTENTES INHIBIDORES DE QUINASA.** La presente solicitud reclama la prioridad de la solicitud de patente de Estados Unidos de América del 21 de diciembre de 2005, número 60/753,349, y el 8 de noviembre del 2006,



número 60/864,932. Reclama la protección de la solicitud internacional PCT/IB2006/003646 presentada ante la oficina internacional el 12 de diciembre de 2006. La publicación internacional de la solicitud es la WO2007/072153 del 28 de junio de 2007.

SEGUNDO. Publicada la solicitud a nivel nacional, no se presentaron oposiciones.

TERCERO. Mediante informe técnico preliminar, la examinadora Dra. Lara Aguilar Morales se pronunció sobre el fondo de la solicitud, determinando que las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con los requisitos para el otorgamiento de patente contenidos en los artículos 2.5 y 6.5 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), y 4 y 8.2 de su Reglamento, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante Reglamento).

CUARTO. Por resolución de las 13:11 horas del 30 de julio de 2013 el Registro de la Propiedad Industrial confirió audiencia al solicitante respecto del informe técnico preliminar por el plazo de un mes a efectos de que se pronuncie (f. 439), quien mediante escrito de 25 de setiembre 2013 hace sus manifestaciones, y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes mediante el informe concluyente (f. 459 al 465) el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 07:40 horas del 3 de diciembre de 2013, resolvió denegar la patente de invención con base en el artículo 13 de la Ley de Patentes, dado que las reivindicaciones de la 1 a la 5 no cumplen con las condiciones de patentabilidad que establecen sus artículos 1 y 6, y 3 y 4 de su Reglamento.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de enero de 2014 el representante de la compañía Pfizer Products Inc. interpuso en tiempo y forma recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue admitida y en razón de ello conoce este Tribunal.



SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

- 1.- Que la materia para la cual se solicita el otorgamiento de la categoría de patente de invención carece de altura inventiva (f. 459-465 y 536-539).
- 2.- Que la reivindicación 5 corresponde a un método de tratamiento (f. 460).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar el otorgamiento de patente a la invención CARBONILAMINO PIRROLOPIRAZOLES, POTENTES INHIBIDORES DE QUINASA, basándose en el dictamen concluyente que determinó:



“...EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD. “La reivindicación 5 es de tipo suizo, pretende proteger el uso de un compuesto para el tratamiento de una enfermedad, a este tipo de reivindicaciones no se les puede conceder protección según la legislación nacional. Estas reivindicaciones son sustancialmente equivalentes a una patente sobre un método de tratamiento y están excluidas de protección en el territorio costarricense, por lo tanto, no puede conceder protección a la reivindicación 5 y esta no será tomada en cuenta para el análisis de los requisitos de patentabilidad”. Señala además que los requisitos de Unidad de Invención, Claridad y Suficiencia se cumplen.

Con respecto a los requisitos de patentabilidad manifiesta: NOVEDAD: “... Las reivindicaciones de la 1 a la 4 contienen materia novedosa, ya que no encontró en el estado de la técnica un documento que contenga explícita o implícitamente todas y cada una de las características técnicas que contiene la solicitud.” NIVEL INVENTIVO: “... Las formulas Markush lo que pretende proteger son múltiples alternativas de un compuesto químico; sin embargo, todas estas alternativas deben tener una naturaleza similar para que puedan considerarse con un único concepto inventivo, por lo que deben cumplir ciertos parámetros, como tener todas una única propiedad o actividad en común y la existencia de una estructura común, es decir un elemento estructural significativo, compartido por todos al cual se relaciona directamente con la actividad propuesta y en este caso D1 y D2 también comparten esa estructura en común con la solicitud y algunos sustituyentes (...) Se determina que D1 es el estado de la técnica más próximo, D1 y D2 describen una gama extensa de derivados de pirrolo-pirazoles para el tratamiento del cáncer, lo mismo que la solicitud presentada y con la misma especificidad que la solicitud, por lo tanto, el problema técnico que plantea la presente solicitud ya está resuelto con anterioridad, existe una superposición entre las descripciones del estado del arte y la solicitud. Es por eso que la solicitud es insuficiente para poder adjudicarle nivel inventivo; basado en la documentación aportada por el solicitante y estudiada en el arte



previo y no por una apreciación personal del examinados como lo indica el solicitante es su respuesta al informe técnico preliminar. Es por lo que se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 4 no cuentan con nivel inventivo ...”. APLICACIÓN INDUSTRIAL: “Las reivindicaciones de la 1 a la 4 son específicas, sustanciales y creíbles y pueden ser reproducibles en cualquier tipo de industria por lo que estas reivindicaciones si poseen aplicación industrial”.

Por su parte el apelante alega que el problema resuelto es el desarrollo de agentes terapéuticos dirigidos hacia la inhibición de la enzima PAK-4 útiles en el tratamiento de crecimiento celular anormal, y se divulga una serie de compuestos bastante limitados derivados del compuesto 6,6-dimetil-4,6-dihidropirrol[3,4-c]pirazol-5(1H)-carboxilato de 2-(dimetilamino)-1-feniletilo, y que las diferencias puntuales con D1 y D2 son las que le otorgan altura inventiva, solicitando un nuevo peritaje.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes es claro en establecer que para la concesión se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

En este sentido, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la Ley de Patentes autoriza a que el Registro de la Propiedad Industrial, en la fase de examen de fondo de una solicitud, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002, considero:



“...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 decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor 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 ...”.

En este sentido, analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones, la examinadora concluyó:

“...con base en el artículo 13 de la Ley de la Ley 6867, en conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 5, porque no cumplen las características de patentabilidad del artículo 2 y 6 respectivamente de la Ley 6867.

Se recomienda al solicitante definir que compuestos y que procedimientos son de su interés proteger y definirlos específicamente en el capítulo reivindicatorio para que puedan ser evaluados por esta oficina. ...” (f. 438).

Trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta presentando un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, y lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora Aguilar Morales, quien dictaminó en el Informe Técnico Concluyente que el nuevo juego de reivindicaciones aportado y numeradas de la 1 a la 5 no cumple con los cambios solicitados en el primer informe, estableciendo que:



“La reivindicación 5 se encuentra enmarcada dentro de lo que se conoce como una reivindicación estilo suizo, que pretende proteger el uso de un compuesto para el tratamiento de una enfermedad, a este tipo de reivindicaciones no se les puede conceder protección según la legislación nacional según Art 1 de la ley 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Estas reivindicaciones son sustancialmente equivalentes a una patente sobre un método de tratamiento, y están excluidas de protección en el territorio costarricense.

.... Por lo tanto no se puede conceder protección a la reivindicación 5 de la solicitud y esta no será tomada en cuenta para el análisis de los requisitos de patentabilidad” (f. 460).

Respecto de las reivindicaciones de la 1 a la 4, señala la examinadora que estas cumplen con el requisito de unidad de invención, claridad y suficiencia. Sin embargo, en cuanto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, determinó; que las reivindicaciones de la 1 a la 4 cuentan con novedad y aplicación industrial, no así con nivel inventivo dado que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, y con la tecnología existente antes de la fecha de prioridad reivindicada, se puede obtener la materia similar a la de la presente solicitud de una forma obvia.

Por lo que el Registro, en atención al dictamen rendido, concluye que la solicitud no puede ser objeto de protección a través del otorgamiento de la categoría de patente, en virtud de que no cumple con el requisito de la altura inventiva.

Una vez en alzada, a petición expresa de la parte apelante, se emite un nuevo dictamen por parte del perito Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez, el cual fue solicitado con el ánimo de que se efectuara un nuevo análisis sobre las reivindicaciones que ya habían sido modificadas en el



Registro de la Propiedad Industrial en la etapa correspondiente.

La Dra. Arguedas Ramírez indica que *“Las reivindicaciones 2 y 3 son dependiente de 1, por lo tanto conlleva por lo tanto conlleva los problemas señalados para la reivindicación 1. La reivindicación 4 y 5 se refiere al proceso de fabricación de los compuestos incluidos en 1 a 3, por tanto son reivindicaciones dependientes de 1”* (f. 539), por lo que concluye su dictamen de manera negativa indicando que la solicitud incumple con el principio de unidad de la invención y el nivel inventivo.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Inicia este Tribunal indicando que se acogen lo agravios planteado por la empresa apelante en su escrito de folios 546 y 547, en el sentido de indicar que lo reivindicado sí posee unidad de invención. Si bien la examinadora de segunda instancia indica que a la materia pedida le falta unidad de invención por tratarse de una fórmula tipo Markush, no considera este Tribunal que automáticamente toda fórmula de este tipo, per se, carezca de dicho requisito, y siendo que la examinadora de primera instancia ya había considerado que lo propuesto sí tiene dicha unidad, amén de que el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, en su página 48 indica que *“Si existe una reivindicación independiente del tipo Markush que define distintas alternativas y todas las alternativas presentan una propiedad o actividad común y un elemento estructural común, el cual forma la mayor parte de la estructura completa.”*, se acoge el agravio, siendo que entonces el punto central a dilucidar en el presente asunto tendrá que ver con la altura inventiva de lo pedido.

Además, no considera este Órgano de alzada que la forma en la que el perito de segunda instancia expone su dictamen cause indefensión como se alega, ya que la parte ha tenido, como ella misma expresa, la posibilidad de exponer su punto, y es con base en los agravios expresados



por el apelante y las conclusiones a las que ha arribado a nivel técnico por parte de los examinadores que han participado, que este Tribunal resuelve. Y precisamente porque ya se ha tenido suficiente oportunidad de defensa es que tampoco se considera necesario evacuar de forma oral los agravios ya expresados de forma escrita, según se solicita a folio 547 del expediente.

Por otra parte, agrega el apelante que el problema que resuelve la solicitud de la patente de invención es el desarrollo de agentes terapéuticos dirigidos hacia la inhibición de la enzima PAK-4 útiles en el tratamiento de crecimiento celular anormal (ver pág. 3 líneas 23-25 de la descripción, f. 100), y que existen diferencias puntuales entre los compuestos reivindicados y los del arte previo, y que son potencialmente inhibidores de la enzima PAK-4. Respecto del citado extremo, este Tribunal estima que no puede ser acogido, toda vez que:

1.- Las diferencias puntuales existentes entre los compuestos reivindicados y los que ya están revelados en el arte previo sí es un aspecto reconocido por las examinadoras que han participado, el cual fue apuntado al otorgársele a la invención el requisito de la novedad, sin embargo las diferencias apuntadas en cuanto a los sustituyentes en la fórmula Markush propuesta no son suficientes para otorgar el requisito de la altura inventiva, ya que como explico la examinadora de primera instancia, con la técnica de acoplamiento dirigido (procedimiento conocido en el estado de la técnica desde el año 2000), utilizando un pool de moléculas y basándose en la similitud de las terminaciones catalíticas de las proteínas cinasas y teniendo documentación específica (D1 y D2), que sugiere con anterioridad la actividad de ciertas moléculas, determinar cuáles moléculas van a modificar la actividad de las proteínas cinasas, se puede llegar a la combinación de sustituyentes propuestos en la fórmula de la reivindicación 1.

2.- El problema planteado ya se encuentra resuelto en el arte previo, y si bien lo propuesto para



la obtención de patente es un potente inhibidor de la enzima PAK-4, igualmente potentes son las soluciones que ya se han expuesto para lograr la misma solución.

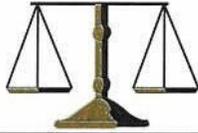
Entonces, en definitiva, tenemos que un técnico con conocimientos medios en la materia podía, basándose en D1 y D2, llegar a la conclusión de que a través del uso de compuestos de carbonilamino pirrolopirazol se podría actuar sobre la proteína quinasa inhibiéndola, en especial sobre PAK-4, previendo además una potente acción, por lo que no tenemos presente un efecto inesperado, no se ha superado a lo ya existente en el estado de la técnica, con el nuevo compuesto no se supera una dificultad técnica ni se aparta de lo ya conocido para inhibir la proteína quinasa, en donde dicha necesidad ya se encontraba resuelta en el estado de la técnica.

En consecuencia, este Tribunal encuentra que lo solicitado carece de los requisitos de patentabilidad que establece nuestra legislación, procediendo de esa manera su rechazo. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado, confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Lic. Luis Pal Hegedüs en representación de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

a las 7:40 horas del 3 de diciembre de 2013, la cual se confirma. 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.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55