



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0496-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de patente (MODULADORES DE 2,3 DIOXIGENASA
INDOLAMINA Y METODOS DE USO DE LOS MISMOS)**

INCYTE CORPORATION: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 9485-2)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 192-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa ***INCYTE CORPORATION***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Experimental Station, Building 336, Route 141 & Henry Clay Road, Wilmington, DE 19880, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser doce horas cuarenta y tres minutos dos segundos del treinta de octubre del dos mil siete, el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, en su condición de Apoderado Especial de la empresa ***INCYTE CORPORATION***, 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/US2006/017983, titulada ***“MODULATORS OF INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE AND METHODS OF USING THE SAME”***.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico con número de solicitud 9485, presentado al Registro de la Propiedad Industrial, la perito designada 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 cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo del dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] ***POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales [...], se resuelve: I. Aceptar las reivindicaciones de la 26 y 27, propuestas por el solicitante el veintiuno de marzo del dos mil trece, las cuales se reenumeran de la 1 a la 2 siempre y cuando se lean correctamente según se indica en el Anexo 1 del Informe Técnico Concluyente. II. Modificar el título de la solicitud para que se lea “MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA”. III. Conceder parcialmente a la compañía INCYTE CORPORATION la Patente de Invención de Invención denominada MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA la cual estará vigente y efectiva hasta el día NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTISEIS, concesión número DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES. [...]***”

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio del 2013, el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, como Apoderado Especial de de la empresa ***INCYTE CORPORATION***, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Jueza Ureña Boza, 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. Lara Aguilar Morales el 11 de febrero del 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada **“MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA Y METODOS DE USO DE LOS MISMOS”**, no se recomienda. (v.f. 511 al 517).

2.- Informe Técnico Concluyente, rendido por la Dra. Lara Aguilar Morales el 13 de mayo del 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada **“MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA”** se recomienda parcialmente. (v.f. 531 al 549).

3.- Informe Técnico GAR-9485, rendido por la Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez con fecha de entrega del 23 de junio del 2014, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada **“MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA Y METODOS DE USO DE LOS MISMOS”**, no cumplen con el paso más básico y necesario en una solicitud de patente. No es un invento, es un descubrimiento. No hay ahí invención que pueda ser susceptible de ser considerada patentable. (v.f. 602 al 605).

4.- Que mediante oficio de fecha 02 de diciembre del 2014, la Dra. María Gabriela



Arguedas Ramírez aclara dictamen pericial indicando que sobre las reivindicaciones concedidas por el Registro Nacional no le compete rendir ningún examen pericial, puesto que no forman parte de lo apelado por el solicitante. (v.f. 699).

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 informe técnico y de conformidad con 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 y su Reglamento 15222-MIEM-J, concede la inscripción solicitada aceptando las reivindicaciones 26 y 27 propuestas por el solicitante el 21 de marzo del 2013 las cuales se reenumeran de la 1 a la 2 siempre y cuando se lean correctamente según se indica en el anexo 1 del informe técnico concluyente; asimismo se modifica el título de la solicitud para que se lea “MODULADORES DE 2,3 DIOXIGENASA INDOLAMINA”.

Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión, indica en sus agravios que la patente de invención solicitada es original, novedosa y posee nivel inventivo, razón por la que solicita la realización de un nuevo peritazgo para ser valorado de manera adecuada.

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 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. (...)” (**Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

Según consta a folios 511 al 517 del expediente de marras, la examinadora designada por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, **Dra. Lara Aguilar Morales** 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.** Inhibidores de indolamina 2,3- dioxigenasa de según la fórmula I. [...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones [...]** Se determina que las reivindicaciones 36 y 37 se excluyen de protección por tratarse de un método diagnóstico, terapéutico y quirúrgico para el tratamiento de personas o animales, por lo que estas reivindicaciones no serán tomadas más en cuenta de ahora en adelante para el estudio de requisitos 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. [...] La reivindicaciones 1 y 32 no son claras, concisas, ni precisas [...] esto también es aplicable para las reivindicaciones de la 2 a la 35 que son reivindicaciones subordinadas de las anteriores. [...] **VII. Suficiencia.** Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) no se cumple. [...] debido a que la solicitud presenta reivindicaciones tipo Markush, que contiene miles de posibilidades de compuestos y



que cada una de estos no están debidamente sustentadas en la descripción [...] Sin embargo la reivindicación 31 sí esta adecuadamente soportada por lo que esta reivindicación sí cumple con tal requisito [...] **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.** [...] **a. Respecto a la novedad:** [...] Las reivindicaciones de la 1 a la 30 y de la 32 a la 35 son poco claras por lo que no se puede determinar la novedad que tienen estas reivindicaciones debido a que no delimitan el objeto inventivo. [...] **b. Respecto al nivel inventivo:** [...] la reivindicación 31 parece tener nivel inventivo [...] Las reivindicaciones de la 1 a la 30 y de la 32 a la 35 no se analizan debido a la falta de claridad. [...] **c. Respecto a la aplicación industrial:** Debido a la falta de claridad y suficiencia de las reivindicaciones, las reivindicaciones 1 a la 30 y de la 32 a la 35 no poseen aplicación industrial, no son específicas, sustanciales ni creíbles y no pueden ser reproducibles en cualquier tipo de industria. La reivindicación 31 es específica, sustancial y creíble y puede ser reproducible en cualquier tipo de industria por lo que esta reivindicación sí posee aplicación industrial siempre y cuando se subsanen los problemas mencionados anteriormente. Se le aconseja al solicitante corregir este hecho y presentar un nuevo juego reivindicatorio. [...] **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: Artículo 1, inciso 4; Artículo 6, inciso 4 y 5; Artículo 7. [...] **Observaciones:** Se recomienda al solicitante presentar un nuevo juego de reivindicaciones. (511 a 517).

Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo éste 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. Modificaciones de las reivindicaciones. [...] Las reivindicaciones se volvieron a numerar y las dependencias se ajustaron en caso necesario. A. Reivindicaciones



eliminadas. Las reivindicaciones anteriores 2-11, 13-20, 23-25, 28 y 30 fueron eliminadas. B. Nuevas reivindicaciones. Las nuevas reivindicaciones 2-10, 12-20, 27, 33-34 y 36-38 fueron agregadas [...] (folios 519 a 529).

El Examinador referido determinó, mediante **informe técnico concluyente**, en contestación a lo alegado por el recurrente y en relación a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:

*“[...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones [...] Las reivindicaciones de la 29 a la 37 quedan fuera de protección debido a que estas reivindicaciones en su mayoría son redactadas estilo suizo, y que tratan de proteger métodos de diagnóstico, terapéutico y quirúrgico para el tratamiento de personas o animales, que según el artículo 1 inciso 4b de la ley son excepciones de patentabilidad en territorio nacional; por esta razón, estas reivindicaciones no serán tomadas más en cuenta de ahora en adelante para el estudio de requisitos de patentabilidad. [...] V. Unidad de Invención. Este Registro considera que el requisito de unidad de invención [...] (X) no se cumple [...] La solicitud pretende proteger formulas Markush que pueden contener cientos de posibilidades para formar diferentes compuestos [...] por lo que se concluye que la solicitud en sus reivindicaciones 1 a 25 y 28 carecen de unidad de invención. No obstante, las reivindicaciones 26 y 27 sí tienen un único concepto inventivo, y están relacionadas entre sí, por lo que sí cumplen con el requisito de unidad de invención. [...] 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. [...] la presente solicitud no cumple a cabalidad con el requisito de suficiencia debido a que presenta reivindicaciones tipo Markush [...] VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial [...] a. Respecto a la novedad: [...] Las reivindicaciones de la 1 a la 25 y la 28 son poco claras por lo que no se puede determinar la novedad que tienen estas reivindicaciones debido a que no delimitan el objeto inventivo. [...] b. Respecto al nivel inventivo. [...] Las reivindicaciones de la 1 a la 25 y la 28 no se analizan debido a la falta de***



*claridad. b. Respecto al nivel inventivo.: [...] Las reivindicaciones de la 1 a la 25 y la 28 no se analizan debido a la falta de claridad. c. Respecto a la aplicación industrial: Debido a la falta de claridad y suficiencia de las reivindicaciones, las reivindicaciones de la 1 a la 25 y la 28 no poseen aplicación industrial, no son específicas, sustanciales ni creíbles y no pueden ser reproducibles en cualquier tipo de industria. Las reivindicaciones 26 y 27 son específicas, sustanciales y creíbles y pueden ser reproducibles en cualquier tipo de industria, por lo que estas reivindicaciones sí poseen aplicación industrial. [...] IX. **Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente. **Parcial.** [...] **Observaciones:** [...] el solicitante no presenta impresos las reivindicaciones enmendadas traducidas al español, ni mostrando los cambios, ni en limpio, como dice haberlo hecho en la respuesta al informe técnico preliminar. Por lo que se toman para realizar el estudio técnico concluyente las reivindicaciones 26 y 27 siempre y cuando se lean correctamente [...] El título de la solicitud se modifica según el ITC [...]*

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, aceptando las reivindicaciones 26 y 27 propuestas por el solicitante y reenumeradas 1 y 2 siempre y cuando se lean correctamente según lo indicado por el anexo 1 del Informe Técnico concluyente, y se modifica el título de la solicitud a “**MODULADORES DE 2,3 DIOXIGENASA INDOLAMINA**”.

Siendo que en fecha 07 de octubre del 2013, el recurrente solicita la realización de un nuevo peritazgo para demostrar que su solicitud presenta los requisitos de que es novedosa, original y nivel inventivo. En razón de que el caso bajo examen presenta una complejidad tal que hace necesaria el asesoramiento de un profesional es que se acepta dicho alegado y ordena la realización de un nuevo peritaje a efecto que examine todos los elementos planteados y rinda dictamen acerca de la patentabilidad de la invención.



Dicho dictamen realizado por la Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez arroja que existe una falla en términos de la amplitud de lo que se describe como tal, falla que constituye un incumplimiento en los criterios técnicos indispensables para considerar la patentabilidad de una invención (folio 603), hace ver que el mismo solicitante indica que en la memoria descriptiva se detalla la preparación de más de cien compuestos dentro del alcance de la reivindicación 1 modificada, demostrándose así que el ámbito es demasiado amplio, poniendo en entredicho la unidad y claridad de la invención que se está reivindicando como patentable.

Solicitudes como esta pretenden el patentamiento no de un compuesto o de un grupo de compuestos similares, sino prácticamente de una familia farmacológica. Una solicitud de patente no puede otorgar derechos exclusivos sobre toda una familia de compuestos, la invención debe estar claramente delimitada.

Con respecto a los problemas que continuamente generan la modalidad conocida internacionalmente como formulas MARKUSH (reglas que tiene establecidas la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América) es que en la medida en que no se limiten claramente las reivindicaciones planteadas a través de esas formulas, se corre el riesgo de que se traslapen invenciones patentadas y se generen conflictos posteriores. No se valoran las reivindicaciones pues no hay una invención claramente delimitada que constituye el punto de partida del cual se derivan las reivindicaciones.

El caso en cuestión ofrece una multitud de productos que modula la actividad de una enzima, productos con un potencial para poder llegar a constituir productos farmacéuticos, esta sola actividad biológica no implica actividad inventiva, sino que se trata de un descubrimiento.

Aun así, este Tribunal mediante resolución de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil catorce, solicita a la examinadora encargada que se pronuncie expresamente sobre si el informe técnico de segunda instancia que rindiera, aclarando la



profesional que en el dictamen pericial únicamente se analizan las reivindicaciones no concedidas, limitándose a lo apelado por el recurrente.

El informe técnico es claro en indicar que la solicitud tiene una falla en términos de la amplitud de los que se describe como tal, falla que constituye un incumplimiento en los criterios técnicos indispensables para considerar la patentabilidad de una invención (folio 603). Manifiesta que *NO* es un invento, es un descubrimiento y que no es una invención que pueda ser susceptible de ser considerable patentable, incumpliendo con los requisitos exigidos para la patentabilidad de invenciones en sus artículos 2 y 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Siendo entonces que este Tribunal comparte lo manifestado por los examinadores tanto en primera como en segunda instancia. Los agravios del apelante enmiendan las reivindicaciones lo cual no es posible en este procedimiento. No existiendo ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, pues se observa que el procedimiento en general cumplió con la legalidad.

Con fundamento en los informes técnicos rendidos por los examinadores en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que a la patente de invención denominada **“MODULADORES DE 2,3 DIOXIGENASA INDOLAMINA Y METODOS DE USO DE LOS MISMOS”**, se debe aceptar las reivindicaciones 26 y 27, propuestas por el solicitante el veintiuno de marzo del dos mil trece, las cuales se reenumeran de la 1 a la 2 siempre y cuando se lean correctamente según se indica en el Anexo 1 del Informe Técnico Concluyente, así como modificar el título de la solicitud para que se lea **“MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA”**, y concederle parcialmente a la compañía Incyte Corporation a Patente de Invención de Invención denominada **MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA** la cual estará vigente y efectiva hasta el día nueve de mayo del dos mil veintiséis, concesión número dos mil novecientos treinta y tres, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el *Licenciado Víctor*



Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa Incyte Corporation, en contra de la resolución dictada por por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en condición de Apoderado Especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo del dos mil trece, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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