



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0048-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la patente tramitada por la vía del PCT para la invención denominada “3-AMINOPIRAZOLES TRICICLICOS N-SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DERIVADO DE PLAQUETAS”

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7574)

Patentes

VOTO N° 280-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del primero de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, una compañía constituida y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas, veinte minutos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de noviembre de dos mil cuatro, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de **JANSSEN PHARMACEUTICA**



N.V., solicita el otorgamiento de la patente de invención denominada “**TRICICLI 3-AMINOPIRAZOL COMO INHIBIDOR DEL RECEPTOR PDFG (FACTOR DE CRECIMIENTO PLAQUETA-DERIVADO)**”, basándose en la solicitud de patente de invención presentada ante la oficina de patentes de los Estados Unidos de América, en fecha 15 de mayo de 2002”, reclama protección sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), ratificado por Ley N° 7836 de 22 de octubre de 1998, de la solicitud internacional PCT/US03/15193, de 13 de mayo de 2003, Publicación Internacional número W0/03/097609 A1 de fecha 27 de noviembre de 2003. La presente solicitud solicita la Clasificación Internacional CD7D 231/54, 231/56, 401/12, 413/12, a61k 31/416, A61P 35/04.

Al folio noventa y cuatro del expediente, la sociedad gestionante, solicita mediante escrito presentado ante el Registro el dos de noviembre de dos mil seis, rectificar el nombre de la patente referida por el siguiente: “**3-AMINOPIRAZOLES TRICICLICOS N-SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DERIVADO DE PLAQUETAS**”

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el día nueve de noviembre de dos mil ocho, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento setenta y cinco, ciento setenta y seis y ciento setenta y siete de doce de noviembre de dos mil ocho, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no se presentaron oposiciones a la solicitud de la patente de invención “**3-AMINOPIRAZOLES TRICICLICOS N-SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DERIVADO DE PLAQUETAS**”,

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el **Informe Técnico de Fondo No. AQG09/0006**, la perito designada Dra. Alejandra Quintana Guzmán, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: “**10. Resolución** (En conformidad con el análisis detallado en los



anteriores apartados, no se otorga la protección sobre las reivindicaciones números 47 a la 56, 59, 60, y 66 a 70 debido a que dichas reivindicaciones contienen materia excluida de patentabilidad en Costa Rica, y no son consideradas invenciones por la Ley 6867. Estas reivindicaciones además no cumplen con el requisito de aplicación industrial.

El solicitante deberá proceder a una solicitud divisional, para las reivindicaciones números 1 a la 46, 57, 61 a la 65, y 71 a la 80, según los requerimientos del artículo 8 inciso 2 y artículo 9 de la Ley 6867, debido a que estas reivindicaciones no poseen unidad de invención (...)”.

El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos del treinta de junio de dos mil nueve, concediéndole un plazo de un mes contado a partir del día hábil siguiente a la resolución indicada, a efecto, que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que ésta, mediante escrito presentado ante el Registro el día 10 de agosto de 2009, da respuesta al **Informe Técnico de Fondo No. AQG09/0006**, a través de dicho escrito, y como consecuencia de lo señalado por la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, argumenta, que la oposición contenida en el dictamen basa su desarrollo en la imposibilidad que –según ese criterio- existe para la formulación de las reivindicaciones, esa modalidad es conocida internacionalmente como fórmula MARKUSH, que son las reglas que tiene establecidas la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América. La fórmula no atenta contra la unidad de la invención. Aduce, que la sola clasificación de la Patente evidencia que en el presente caso no existe la posibilidad de generar indefinido número de compuestos, tal y como lo afirma la dictaminadora, pues de ser así hubiera sido imposible dar a esta patente la clasificación a todas y cada una de ellas. En el documento que se acompaña queda indicado que la Oficina Internacional de Patentes no asigna la clasificación a las formulaciones MARKUSH si no reúnen los requisitos necesarios para mantener la unidad de la invención. Alega, que de la lectura de las reivindicaciones queda clara la delimitación esencial del producto farmacéutico, la forma como comparte en sus combinaciones la misma utilidad así como su rasgo químico estructural, en un número definido y limitado a los compuestos



químicos que se citan. Solicita, que se enmiende el informe.

Trasladado el escrito de contestación aludido, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dra. Adriana Figueroa Figueroa, lo allí expresado fue objeto de un análisis por parte de la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, quien mediante Acción Oficial N° AC/AQG09/0006, indicó, a la luz de los puntos alegados, lo siguiente:

“ Resolución

(...) se concluye (...) Basados en el Artículo 13 inciso 4 de la Ley 6867, se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 A la No. 80, ya que el solicitante no realiza ninguna de las enmiendas solicitadas (...).”

CUARTO. Como consecuencia del Informe Técnico de Fondo N° AQG09/0006, y Acción Oficial N° AC/AQG09/0006, emitidos por la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, referente a la solicitud de patente de invención **“3-AMINOPIRAZOLES TRICICLICOS N-SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DERIVADO DE PLAQUETAS”**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas, veinte minutos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, denegó la solicitud de inscripción de la patente indicada.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y dos minutos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, admitió la apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.



SEXTO. 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en el Informe Técnico de Fondo y la Acción Oficial emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán y el artículo 7 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante y apelante, en su escrito se limitó a indicar, que el artículo 28 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes dispone que no puede darse resolución final sin antes dar un plazo razonable para “tener la posibilidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos presentados en cada Oficina designada dentro del plazo prescrito. Ninguna Oficina designada concederá una patente ni denegará su concesión antes de la expiración de ese plazo”. Dónde consta concedida a favor de mi representada la audiencia especial a que se refiere el artículo 28 del Tratado PCT. De no



concederse la misma, el propio Tratado prohíbe a las oficinas designadas conceder la patente o denegar su concesión. Además, aduce, que el dictamen es omiso en analizar el porqué la fórmula Markush no puede ser aceptada en nuestro país. No está prohibida.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, basta indicar, que el Informe Técnico de Fondo N° AQC09/0006 y la Acción Oficial N° AC/AQ09/0006 (respuesta a la contestación del Informe Técnico de Fondo), realizado por el profesional especializado de los que cita el artículo 13. 2 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, es el insumo principal para la fundamentación de la resolución final de acuerdo al artículo 15.3 de esa misma Ley, ya que en el peritaje se realiza el análisis de la existencia de los elementos necesarios para otorgar el derecho de patente a una invención, sean la novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Por lo que en el presente caso resulta indispensable contar con el estudio técnico que individualice esas tres características. El **a quo**, con base en la Acción Oficial, No. AC/AQ09/0006, rendido por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visible al folios 860 a 864 concluye que a la invención no le puede ser otorgado el derecho de patente, por la siguiente razón:

“3. (...) Según el artículo 7 de la Ley 6867 y 13 del Reglamento, se establece que no existe unidad de invención. No existe un elemento enlazador entre las reivindicaciones independientes y dado que el solicitante no procedió a realizar una divisional como se le advierte, el problema persiste sin remedio. No hay ninguna modificación al criterio emitido en la totalidad del informe pericial.

4. Es importante resaltar que a pesar que existe un problema respecto a la abundancia de posibilidades de sustitución, en este caso, éste no es el origen de la falta de unidad de invención, aunque si genera que no se pueda realizar una comparación completa con el arte previo por falta de claridad. Además, se determinó en el análisis parcial del estado de la técnica, la existencia de documentos que afectan el nivel inventivo.

(...)

5. Dado que el solicitante no realiza ninguna enmienda según lo solicitado y según establece el artículo 13 inciso 4 de la Ley 6867, se deniega la concesión de la patente ya que el solicitante no cumplió con lo prevenido (...).”



Además, la Acción Oficial indicada, señala, que *“Basados en el artículo 13 inciso 4 de la Ley 6867, se rechaza la materia de reivindicaciones No. 1 A la No. 80, ya que el solicitante no realiza ninguna de las enmiendas solicitadas (...)”*. Nótese, que la Perito Dra. Guzmán Quintana, en la Acción citada, ratifica lo dictaminado en el Informe N° AQQ09/0006, en razón de lo siguiente:

“8. Análisis Técnico

(...) la solicitud pretende proteger varias invenciones que no presentan unidad de invención, por lo que se debe realizar un fraccionamiento en nuevas solicitudes (...)
Las reivindicaciones de la forma en que se presentan, generan una serie muy grande de compuestos, los cuales poseen a su vez sustituyentes muy generales, lo cual genera que no sea posible determinar en forma clara cuál es el alcance la invención, ni permite realizar la comparación con el estado de la técnica.

Por tanto, el análisis del arte previo se realiza en forma parcial.

Se localizaron tres documentos importantes para la determinación de patentabilidad:

El documento D1 hace referencia a compuestos de fórmula (...) Los compuestos presentan actividad inhibidora de la proteína quinasa y además se refieren a composiciones que contienen pirazoles y al proceso de preparación de los mismos.

El documento D2 se refiere a compuestos químicos de fórmula: (...) Los compuestos son derivados del indeno (...), y son inhibidores de la tirosina quinasa, por lo que son utilizados como agentes anti-cancerígenos primordialmente.

El documento D3 se refiere a compuestos de fórmula: (...) Estos compuestos son inhibidores de la actividad de la quinasa generadora, y generadores de inhibición de la proliferación celular.

Se determina que al analizar cada una de las estructuras químicas de los documentos, se pueden encontrar estructuras con similitud a la fórmula y compuestos de la solicitud. Se concluye que estos documentos localizados durante la búsqueda del arte



previo, no evidencian falta de novedad para la solicitud, pero en combinación afectan el nivel inventivo de la misma.

Se recuerda al solicitante la importancia de especificar sus sustituyentes, ya que al presentar sustituyentes inespecíficos, la novedad y/o el nivel inventivo de una solicitud son fácilmente afectados.

El solicitante deberá enmendar la claridad de la descripción y reivindicaciones de la nueva solicitud divisional, con el fin de realizar un análisis completo de la patentabilidad.

10. Resolución

(...) no se otorga la protección sobre las reivindicaciones números 47 a la 56, 59, 60 y 66 a 70 debido a que dichas reivindicaciones contienen materia excluida de patentabilidad en Costa Rica, y no son consideradas invenciones por la Ley 6867.

Estas reivindicaciones además no cumplen con el requisito de aplicación industrial.

El solicitante deberá proceder a una solicitud divisional, para las reivindicaciones 1 a la 46, 57, 58, 61 a la 65, y 71 a la 80; según los requerimientos del artículo 8 inciso 2 y artículo 9 de la Ley 6867, debido a que estas reivindicaciones no poseen unidad de invención (...). (la negrita es del texto original, no así el subrayado).

De lo expuesto, resalta este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visibles de folios 824 al 841 y 860 al 864 del expediente, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 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, así como por lo dispuesto por su Reglamento que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre del mismo año.

CUARTO. De acuerdo a lo señalado supra, considera este Tribunal, que la representación de la sociedad solicitante y apelante, no lleva razón cuando en su escrito de apelación manifiesta



que de conformidad con el numeral 28 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes no puede darse una resolución final sin antes dar un plazo razonable al solicitante para “tener la posibilidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos presentados en cada oficina designada dentro del plazo prescrito”. Ninguna Oficina designada concederá una patente ni denegará su concesión antes de la expiración de ese plazo”. Sobre este aspecto, cabe aclarar al recurrente, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos del treinta de junio de dos mil nueve, concedió a la sociedad recurrente un plazo de un mes, para que se refiriera al Informe Técnico de Fondo N° AQG09/0006, emitido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, con el afán que ésta se pronunciara sobre el mismo, plazo en el que debe conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso 3), y 8 de la Ley de Patentes, realizar sus observaciones, modificar o dividir la solicitud e incluso modificar las reivindicaciones, siempre que no implique una ampliación de la invención. Si bien, la recurrente, se apersona a contestar la audiencia indicada, no se comprueba que haya realizado algún tipo de enmienda, lo que si queda demostrado, es que ésta tuvo la oportunidad de dividir la solicitud, modificar las reivindicaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el Informe Técnico de Fondo citado, y no lo hizo, de ahí, que no es de recibo lo debatido por la apelante.

Por otra parte, lo alegado por la sociedad apelante, en cuanto a que, el dictamen es omiso en analizar lo relativo a la “fórmula Markush”, considera esta Instancia, que la recurrente no lleva razón, toda vez, que en la Acción Oficial N° AC/AQG09/0006, específicamente, en el punto 3, la examinadora hace referencia a ésta, pues señala, que en el análisis de las reivindicaciones hace falta un elemento unificador entre las reivindicaciones independientes tipo Markush, y el resto de las invenciones solicitadas, posición basada en lo externado en el aparte 4.2., del Informe Técnico de Fondo N° AC/AQG09/0006, en el que se indica, que la solicitud de patente no presenta unidad de invención porque la misma pretende proteger una serie extensa de fórmulas químicas, una serie extensa de productos químicos, de composiciones farmacéuticas, de procesos de fabricación, métodos de tratamiento y pretende proteger un



dispositivo de suministro de un fármaco y un método de identificación de inhibidores de la quinasa PDFGR, por lo que en dicho dictamen se recomienda a la solicitante realizar un fraccionamiento de la solicitud, ya que la misma no presenta un enlace entre los conceptos y más bien presenta varias invenciones que deberán ser presentadas cada una por aparte. De tal forma, que lo alegado por la recurrente no tiene fundamento alguno, ello, por cuanto en los dos criterios externados por la Perito Quintana Guzmán, se desprende, que para que la patente de invención sea factible de inscripción, debe asegurar la unidad de la invención, y para ello, todos y cada una de las posibilidades de los compuestos deben compartir una actividad o al menos una estructura común, de modo tal, que si en una estructura Markush, hay variedad de conceptos inventivos amplios, difícilmente podrán compartir actividad común o estructura común, por lo que las reivindicaciones Markush podrían carecer de unidad de invención, de ahí, que la profesional en la materia advirtiera a la recurrente a realizar una solicitud divisional para las reivindicaciones número 1 a las 46, 57, 58, 61 a la 65, y 71 a la 80, según los requerimientos del artículo 8 inciso 2 y artículo 9 de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 5 de abril de 1983, ya que esas reivindicaciones no poseen unidad de la invención.

QUINTO. De acuerdo a las consideraciones expuestas y normativa citada, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de la patente presentada, pues con fundamentos en el Informe Técnico de Fondo AQG09/0006 y la Acción Oficial N° AC/AQG09/0006 (contestación al Informe Técnico de Fondo), rendidos por la Perito en la materia, y que constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“3-AMINOPIRAZOLES TRICÍCLICO N-SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DERIVADO DE PLAQUETAS”, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad, que establece la ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de



JANSSENPHARMACEUTICAL N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinte minutos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de **JANSSEN PHARMACEUTICAL N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinte minutos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55