



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0126-TRA-PI

Solicitud de concesión de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 8980, denominada “NUEVAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO 4- (4-(3-(4-CLORO-3-TRIFLUOROMETIL-FENIL)-UREIDO)-3-FLUORO-FENOXI)-PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS HIPERPROLIFERATIVOS”

BAYER HEALTHCARE LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8980)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 550-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del diecisiete de julio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la compañía **BAYER HEALTHCARE LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, y domiciliada en 555 White Plains Road, Tarrytown, NY 10591, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos del once de diciembre del dos mil doce .



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el siete de marzo del dos mil siete, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, representando como gestor oficio a la empresa **BAYER PHARMACEUTICALS CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América y domiciliada en 440 Morgan Lane, West Haven, Connecticut 06516-4175, Estados Unidos de América, cuyos inventores son: Dumas, Jacques, ciudadano estadounidense con domicilio en 98 Farmview Road, Bathany, Connecticut 06524, Estados Unidos de América, Ehrlich, Paul, ciudadano alemán con domicilio en Bockumer Strasse 48, 40489, Zuleger, Susanne, ciudadana alemana con domicilio en Klosterstrasse 92, 50931, Koeln Alemania, quienes ceden la invención a la empresa indicada según consta a folios 112 a 123.

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La República, los días trece y catorce de octubre del dos mil siete, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos dos, doscientos tres y doscientos cuatro, de los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de octubre del dos mil siete, dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. Que la empresa **BAYER PHARMACEUTICALS CORPORATION** traspasa la presente patente de invención solicitada a la empresa **BAYER HEALTHCARE LLC**, el cual queda asentado mediante resolución de las quince horas, diez minutos del once de diciembre del dos mil doce.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución de las trece horas, veintidós minutos del once de diciembre del dos mil doce, resuelve: “Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **NUEVAS FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO 4- (4-(3-(4-CLORO-3-**



TRIFLUOROMETIL-FENIL)-UREIDO)-3-FLUORO-FENOXI)-PIRIDIN-CARBOXÍLICO PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS HIPERPROLIFERATIVOS” y ordenar el archivo del expediente respectivo [...].”

QUINTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el diecisiete de enero del dos mil trece, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **BAYER HEALTHCARE LLC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las trece horas, veintinueve minutos del dieciocho de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Arguedas Pérez

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados y de interés para la presente resolución, los siguientes:

1- Que mediante la solicitud vía PCT WO00/42012 A. de Bayer Corporation, se hizo público y parte del estado de la técnica desde el 20 de julio del 2000, fecha en que fue publicado el compuesto de la presente solicitud, en la tabla 4, comprometiendo la novedad de la reivindicación 1, y todas las



demás que son derivadas de la No. 1. (Ver folios 537 a 538).

2.- Las solicitudes vías PCT: WO00/42012 A (publicada el 20 de julio del 2000), WO00/ 41698 A (fecha de publicación (13 de enero del 2000), y WO0041698 A (publicada el 11 de febrero del 2003), afectan la novedad y el nivel inventivo. (Ver folio 538)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De influencia en la presente resolución, este Tribunal considera que de la documentación que consta en el expediente, no se puede tener por comprobado:

1.- Que la composición propuesta, produzca un efecto sorprendente de acuerdo a lo conocido en el arte previo.

TERCERO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente por primera vez (Ver Informe Técnico de Fondo No. AQG12/0002 visible a folios 195 a 213), se concluyó que las reivindicaciones de la 1 a la 35 no son patentables, porque las mismas no se consideran invenciones ya que presentan compuestos conocidos que producen resultados obvios. Además, que las reivindicaciones 2 a la 22, 29, 30 y 31 a la 35 se refieren a un método de tratamiento e incumplen el artículo 1 inciso 4b de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867.

Así trasladado dicho informe a la sociedad solicitante y a su vez apelante, contesta por escrito presentado en fecha quince de junio del dos mil doce, indicando que a fin de agilizar la concesión de la solicitud y demostrar que los requisitos de patentabilidad se cumplen de conformidad con la normativa aplicable, presenta un nuevo pliego de reivindicaciones. Señala además que otros agregados y correcciones de errores evidentes de tipografía o traducción fueron realizados para aportar claridad a la descripción sin incorporar materia nueva, tal como



se puede observar en la nueva memoria que se acompaña en dos versiones, con correcciones marcadas y en limpio, según lo sugerido por la examinadora.

Aduce que las reivindicaciones están dirigidas ahora a una composición que tienen el compuesto metilamida del ácido 4-(4-(3-(4-CLORO-3-TRIFLUOROMETIL-FENIL)-UREIDO)-3-FLUORO-FENOXI)-PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO de fórmula 1 y una matriz que tiene un excipiente polimérico seleccionado de un grupo definido en forma restringida.

La examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán recomienda el rechazo de la solicitud por no considerarse la materia como invención con el fundamento del artículo 1 de la Ley 6867.

Basándose en el informe pericial concluyente y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, el Registro de la Propiedad Industrial concluye, que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada porque las reivindicaciones de la 1 a la 19 contienen materia que se considera no invención, según el artículo 1 de la Ley citada, además de no cumplir con unidad de la invención, claridad y suficiencia.

El licenciado Harry Zurcher Blen, representando a la empresa **BAYER HEALTHCARE LLC**, formula agravios ante este Tribunal para sustentar el recurso que ahora se conoce, indicando que solicita a este Tribunal proceda a iniciar las gestiones para que un nuevo perito examine la presente solicitud.

Aduce que la materia objeto reivindicada es nueva en sí misma basada en características de dispersión de sólidos únicamente. Esta forma física era conocida en la técnica para unos pocos agentes activos, pero no se ha citado divulgación que comprenda la dispersión sólida reivindicada. Una dispersión sólida se refiere a un medicamento que está molecularmente disperso en una marcial matriz adecuado. En la dispersión sólida, el ingrediente activo está tan



finamente dispersado en la matriz que el ingrediente activo asimila las características de solubilidad de la matriz. La dispersión sólida de un compuesto de fórmula I con tales propiedades no era conocida y no se abarcaba en ninguna revelación en la técnica anterior y es “nueva per se”.

En virtud de lo solicitado por la representación de la empresa referida, en cuanto a que un nuevo perito examine la solicitud de patente de invención, procede este Órgano de Alzada por resolución de las 8:45 horas del 11 de marzo del 2014, a nombrar a la Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez, para que examine la patente de invención.

El cargo fue aceptado por la examinadora indicada el 26 de marzo del 2014, según consta a folio 530, y a quien se le concedió mediante resolución de las 9:30 horas del 31 de marzo del 2014, un plazo de un mes para que rindiera dictamen sobre la patente de invención **“NUEVAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO 4- (4-(3-(4-CLORO-3-TRIFLUOROMETIL-FENIL)-UREIDO)-3-FLUORO-FENOXI)-PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS HIPERPROLIFERATIVOS”**, concluyendo mediante el Informe Técnico GAR-8980 que la invención no cumple con la unidad de la invención, porque refiere a un conjunto de composiciones, que en realidad es un conjunto de las diversas formulaciones.

Señala que tampoco cumple con el requisito de delimitar con claridad cuál es el objeto que se reivindica como patentable. Además, indica que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad y nivel inventivo, ya que en el reporte de búsqueda internacional se citan tres solicitudes de patente realizadas por la vía del PCT que afectan tales requisitos:

La solicitud p-Carboxy aryl substituted dipheyl ureas inhibitors, **WO 00/42012 A**, presentada el 20 de julio del 2000.

La solicitud p-Carboxy aryl substituted diphenyl ureas as p38 Kinase inhibitors, **WO 0041698 A**,



presentada el 13 de enero del 2000.

La solicitud Aryl ureas with angiogenesis inhibiting activity, **WO 03/068228 A**, presentada el 11 de febrero del 2003, todas ellas presentadas por la empresa Bayer, en fecha previa a la prioridad de la presente solicitud.

Trasladada dicha respuesta a la empresa apelante, mediante resolución de las nueve horas y treinta minutos del veintiséis de mayo del dos mil catorce, no se manifiesta sobre lo indicado por la examinadora.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra Ley de Patentes ha adoptado una serie de requisitos, comunes en el Derecho Comparado, que ha de cumplir una invención para ser patentable, lo cual se resume en tres puntos específicos, a saber:

A) Requisitos positivos de patentabilidad: Son los referidos por el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión debe cumplir la invención propuesta 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 N° 650-02 de las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil dos).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley de Patentes las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: Se refiere a los extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 4 de la Ley de Patentes, en los que existe invención, pero por motivos de política legislativa se excluyen por el interés público que conlleva el patentamiento.

Tomando en consideración lo que preceptúa el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, tenemos que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial; de tal manera que la patentabilidad de un objeto de invención está sujeta al cumplimiento de esos tres requisitos, por lo que el incumplimiento de uno de ellos, elimina completamente la posibilidad de catalogar un objeto como una invención.

Partiendo de lo anterior, y teniendo presente el Informe Técnico GAR-8980, emitido por la examinadora Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez, se observa, que en virtud de la búsqueda internacional efectuada por dicha profesional dentro del estado de la técnica, se encontraron documentos en donde se describe con anterioridad a la fecha de prioridad de la presente solicitud, sea, 27 de agosto del 2004, compuestos con estructuras de la fórmula 1, para tratamientos de enfermedades que se relacionan con la estructura química de la solicitud que nos ocupa, cual es metil amida del ácido 4-)4-)3-(4-cloro-3-trifluorometilfenil)ureido)-3-fluorofenoxi)piridin-2-carboxílico, basadas en fórmula I, que pueden tener actividad terapéutica en trastornos proliferativos.



De acuerdo al documento **WO 00/42012 A**, que refiere a la solicitud “p-Carboxy aryl substituted dipheyl ureas inhibitors”, presentada el 20 de julio del 2000, la examinadora determina que éste revela el compuesto de la presente solicitud en la tabla 4, comprometiendo la novedad de la reivindicación 1 y de todas las demás que son derivadas de la No. 1.

Mediante documento **WO 0041698 A**, que es solicitud “p-Carboxy aryl substituted diphenyl ureas as p38 Kinase inhibitors”, presentada el 13 de enero del 2000, también prevé compuestos de la naturaleza de la solicitud de patente de invención que se solicita, los cuales afectan la invención.

Finalmente, mediante el documento **WO 03/068228 A**, correspondiente a la solicitud “Aryl ureas with angiogenesis inhibiting activity”, presentada el 11 de febrero del 2003, también afecta la novedad, ya que incluye dentro de la lista de componentes, moléculas similares a la reivindicada en esta solicitud, comprometiendo las reivindicaciones que se plantean en el expediente.

Como puede notarse, la profesional designada tuvo el cuidado de buscar en el estado de la técnica los documentos que pudiesen estar relacionados con la invención presentada, y analizó los documentos citados, y los enfrentó con la invención propuesta concluyendo que ésta no tiene novedad, dado que la reivindicación 1 y de todas las demás que derivan de la No. 1., se encuentran divulgadas en el estado de la técnica, según los documentos ya mencionados, incumpliendo con ello lo establecido en los numerales 2 y 3 de la Ley de Patentes N° 6867.

Por otra parte, la examinadora Arguedas Ramírez concluyó además que las publicaciones **WO 00/42012 A**, **WO 0041698 A**, **WO 03/068228 A**, referidas a las solicitudes señaladas supra revelan compuestos de la misma naturaleza del que trata la presente solicitud, afectando así el nivel inventivo que se reclama.



Con los antecedentes a que hace referencia la examinadora, se tiene que un técnico medio con sus conocimientos y combinando las enseñanzas de los documentos citados, podría preparar las composiciones farmacéuticas que contienen al compuesto de fórmula I, que es conocida en el estado de la técnica; por lo que no corresponde asignarle el salto inventivo necesario para la obtención de la categoría de patente, de conformidad con lo que dispone el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, y artículo 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que tal conclusión en cuanto al nivel inventivo es válida, ya que el objeto de lo solicitado corresponde a un conjunto de composiciones farmacéuticas, y que la examinadora establece que éstas se encuentran dentro del estado de la técnica y son conocidas.

De las consideraciones y citas normativas expuestas, tenemos que la carencia del requisito de novedad y nivel inventivo de la composición propuesta impide el otorgamiento de la patente pedida, así como la falta de unidad de invención; por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **BAYER HEALTHCARE LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos del once de diciembre del dos mil doce, 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **BAYER HEALTHCARE LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos del once de diciembre del dos mil doce, la que en este acto 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99