



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0165-TRA-PI

Oposición a solicitud de Patente de Invención vía PCT “SALES DEL INHIBIDOR DE JANUS CINASA (R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d] PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANITRILO”

INCYTE CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11151)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 846-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor, casado, abogado titular de la cédula de identidad número 1-0558-019, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INCYTE COPRPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, cédula jurídica 3-012-459310, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 10:27 horas del 24 de noviembre de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 9 de diciembre de 2009, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, abogado, cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado general de la empresa **INCYTE CORPORATION**, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2008/066662, titulada “**SALES DEL**



INHIBIDOR DE JANUS CINASA (R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d] PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANITRILO”.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud en fecha 15 de junio de 2010, se presentó oposición por parte de la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, como apoderada general judicial de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico Preliminar, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 20 de agosto de 2014, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al Informe Pericial y habiendo el Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Informe Técnico Concluyente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 10:27 horas del 24 de noviembre de 2014, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... *POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: I. Aceptar las reivindicaciones de la 1 a 5 propuestas por el solicitante el veinte de agosto de dos mil catorce. II. Rechazar las reivindicaciones 6 a 14. III. Declarar parcialmente con lugar la oposición interpuesta por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN). IV. Una vez firme la presente resolución y demostrado el pago indicado: a) Ordénese la inscripción y expedición del certificado correspondiente a la patente de invención denominada “SALES DEL INHIBIDOR DE JANUS CINASA (R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d] PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANITRILO” cuyo titular es la compañía INCYTE CORPORATION patente que estará vigente y efectiva hasta el día doce de junio de dos mil veintiocho. b) Publíquese la reseña de estilo en el Diario Oficial. c) Agréguese y canceléense trescientos doce colones con cincuenta céntimos en timbres fiscales. NOTIFIQUESE...*”



CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de enero de 2015, el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, como apoderado especial de la empresa **Incyte Corporation**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y una vez conferida la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las diez horas del veintitrés de junio de dos mil quince, expresó agravios.

QUINTO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1 setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobados los siguientes hechos:

- 1- Que la formulación propuesta por la empresa **Incyte Corporation**, carece de nivel inventivo (folios 173 y 174).

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

- 1- Que la formulación propuesta, por si sola y sin su principio activo, produzca un efecto sorprendente de acuerdo a lo conocido en el estado de la técnica.



TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dra. Marlen Calvo Chaves, el Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución recurrida y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 de 25 de abril de 1983, concluyó que resulta procedente declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) y rechazar la protección para la materia contenida en las reivindicaciones de la 6 a la 14 porque no cumplen las características de patentabilidad del Art. 2 inciso 5 de la ley 6867 y el Art. 4 del reglamento, puntualmente el requisito de nivel inventivo. Al respecto la examinadora manifestó:

“... un técnico medio en la materia no sería capaz de llegar al compuesto reivindicado sin aplicar una paso inventivo; la modificación estructural efectuada en el compuesto, cuando es comparado con los compuestos del arte previo en D1 y D2, no es obvia. Por tanto, las reivindicaciones de la 1 a la 5 tiene nivel inventivo. Las reivindicaciones de la 7 a la 9 y de la 13 a 14 se refieren a una composición farmacéutica utilizando las sales del compuesto reivindicado, mientras que las reivindicaciones 6 y de la 10 a la 12 se refieren a un método de síntesis de las sales de sulfato, malato y fosfato [...] este método es ampliamente divulgado y utilizado en la formación de sales como las descritas en la presente solicitud [...] Por tanto las reivindicaciones 6 y de la 10 a la 12 no tiene nivel inventivo...”.

Finalmente, recomendó la concesión de la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 5 por cumplir con los requisitos de patentabilidad de la ley 6867 y el Reglamento MIEM-JG- No. 1522.

Por su parte, el apelante indica en su escrito de expresión de agravios que el criterio emitido por el examinador es incorrecto ya que el mismo examinador determinó que las sales reivindicadas son novedosas y tienen altura inventiva y por consiguiente, los métodos descritos en la solicitud para su preparación son novedosos y tiene altura inventiva. Manifiesta el apelante



que el examinador no realizó los pasos definidos en el Manual de Preparación y Examen de Solicitudes de Patente para la evaluación de la altura inventiva. Señala que pese a que en la sección de novedad el Examinador se refirió al documento del estado de la técnica más próximo, en la sección de nivel inventivo se limitó a mencionar que los disolventes empleados (etanol e isopropanol) son utilizados comúnmente en reacciones de preparación de sales y que el método reivindicado es “ampliamente divulgado y utilizado en la formación de sales **como las descritas en la presente solicitud**”. Considera que este argumento es incorrecto y que el examinador no suministró pruebas concretas para fundamentarlo. Y que las sales reivindicadas tienen propiedades estructurales únicas que las distinguen de las sales anteriormente conocidas y por consiguiente, es evidente que el estado anterior de la técnica no incluye sales “**como las descritas en la presente solicitud**”. Por todo lo anterior considera que las reivindicaciones 6 y 10-12 tienen altura inventiva. Manifiesta además que al igual que con el grupo de reivindicaciones relacionadas con los métodos de preparación de las sales (6, 10-12), el examinador no efectuó el análisis mencionado en la Sección 3.2.9 del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patente y que tal y como lo indica el mismo Informe Técnico Concluyente, las sales de malato, fosfato y sulfato del **(R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d]PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANITRILO** son novedosas y por consiguiente, ni el documento citado por el examinador como el estado anterior de la técnica más próximo, ni ningún otro documento podría mostrar, sugerir ni proveer motivación para preparar composiciones que tengan esa característica esencial y con base en estos argumentos, se considera que las reivindicaciones 7-9, 13 y 14 tienen altura inventiva.

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 debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 incisos 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.

Analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente finalmente (ver Informe Técnico Concluyente visible de folios 170 a 176), se concluyó que las reivindicaciones de la 6 a la 14 no son patentables porque no cumplen las características de patentabilidad del artículo 2 inciso 5 de la ley 6867 y el artículo 4 del Reglamento puntualmente que carecen de nivel inventivo. Es importante señalar que la invención de mérito se refiere a un principio activo, reivindicaciones de la 1 a la 5 otorgadas, y a una formulación para poder administrar el medicamento, reivindicaciones de la 6 a la 14. Se otorga el principio activo, pero con respecto a la formulación el Registro consideró que es carente de nivel inventivo, con lo este Tribunal coincide por las razones que se indicarán.

El apelante por su lado indica que, si la sal es novedosa, necesariamente también lo es la fórmula del medicamento. Al respecto, este Tribunal considera que la creación de las formulaciones es una actividad totalmente normal dentro del ámbito farmacéutico, y aunque la sal sea patentable per se no lo será por ende la fórmula, ya que dicha etapa del proceso no envuelve el nivel inventivo necesario, al respecto el examinador en su informe concluyente indicó:

“... Las reivindicaciones de la 7 a la 9 y de la 13 a 14 se refieren a una composición farmacéutica utilizando las sales del compuesto reivindicado, mientras que las reivindicaciones 6 y de la 10 a la 12 se refieren a un método de síntesis de las sales sulfato, malato y fosfato.

...

Se ha reconocido previamente la novedad y el nivel inventivo de las sales de sulfato, malato y fosfato del compuesto **(R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d] PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANITRILO**, así como su actividad inhibitoria de cinasa JANUS; sin embargo, se mantiene el criterio expresado en el informe técnico preliminar. Las formulaciones farmacéuticas de principios activos



nuevos o conocidos que no son más que mezclas de excipientes, como los descritos en la reivindicación 13, son usados ampliamente en la formulación de productos farmacéuticos, como la tableta presentada en el documento suministrado por el solicitante, que no aportan ningún efecto sinérgico, sorprendente o inesperado, es por ello que carecen de nivel inventivo. La preparación de las diferentes formas farmacéuticas como tabletas, jarabes, inyectables, emulsiones, cremas, etc. Son conocidas de forma amplia y de elaboración rutinaria para un experto versado en la materia. Por tanto, las reivindicaciones 7, 8, 9, 13 y 14 no poseen nivel inventivo

...

Las reivindicaciones 6 y de la 10 a la 12 divulgan un método de preparación (síntesis) de las sales de malato, fosfato y sulfato del compuesto **(R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d]PYRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANITRILO**. Los alcoholes de bajo peso molecular como el etanol y el isopropanol (etílico e isopropílico respectivamente) altamente solubles y miscibles en agua son ampliamente utilizados en síntesis orgánicas sobre todo en reacciones tipo ácido-base para la preparación de sales orgánicas.

La esencia de las patentes es que ellas aporten innovación y avances tecnológicos importantes, si se analizan los métodos de síntesis descritos en las reivindicaciones 6, 10, 11 y 12 se encuentra que este método es ampliamente divulgado y utilizado en la formación de sales como las descritas en la presente solicitud. En la literatura básica de Química Orgánica se encuentra este y otros muchos métodos de síntesis de sales a partir de ácidos y bases utilizando como medio de reacción alcoholes a través de reacciones endotérmicas (se aplica calor para que la reacción se lleve a cabo). Estos métodos son rutinarios y ampliamente conocidos y utilizados en los laboratorios por los expertos versados en la técnica. Además el mismo solicitante específicamente señala este punto en la descripción y en su argumento (Ver folio 15 líneas 2-9 y folios 139-140). Por tanto las reivindicaciones 6 y de la 10 a la 12 no tiene nivel inventivo según artículo 2 de la ley 6867. ...” (ver folios 173 y 174)



Basándose en los informes periciales y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), el Registro de la Propiedad Industrial concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada por carecer de novedad y nivel inventivo, además de no ser clara ni suficiente.

Ahora bien, con respecto a la falta de pruebas sobre lo común de los disolventes, el apelante indica que el examinador no aporta prueba de que los disolventes que se utilizan son usados comúnmente. A criterio de este Tribunal, no es necesario arribar a tal nivel, ya que la afirmación del examinador en el sentido de que las formulaciones son comunes y conocidas en el ámbito farmacéutico también es sostenida por la doctrina citada en el Voto No. 1182-2013 de este Tribunal, y que el examinador indica claramente que es algo que se puede encontrar en libros básicos de Química Orgánica. (ver folio 174)

Concluye este Tribunal que si bien la formulación propuesta puede tener novedad en el tanto ésta no preexiste en el arte previo de la técnica, no puede considerarse que posea nivel inventivo, ya que la creación de nuevas formulaciones es algo normal en la industria farmacéutica, y analizado el expediente se considera que lo expresado por el Perito ya es suficiente para comprender el alcance del punto controvertido.

Así, siendo que a nivel pericial se estableció que la formulación propuesta posee novedad y aplicación industrial, y carece de altura inventiva, nos avocamos a establecer lo que este Tribunal estima al respecto.

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 No. 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.

Profundizando sobre el nivel inventivo, punto central del presente asunto, es importante incorporar que el **Manual de la OMPI de Redacción de Solicitudes de Patente** señala que “...*la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el*



campo científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, s.f., pág. 23). A su vez, Guillermo Cabanellas de las Cuevas indica que:

“... Para que una tecnología implique actividad inventiva ha de ir más allá de lo que una persona versada en la materia correspondiente inferiría del estado de la técnica pertinente. Lo determinante para que exista invención patentable no es solamente la creación de algo nuevo, sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicación de los conocimientos que ya integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invención. ...” (**Derecho de las Patentes de Invención, Heliasta, Buenos Aires, 2^{da} edición, 2004, pág. 757**).

Siendo que los argumentos de la apelación se centran en la idea de que debe reivindicarse también la formulación al igual que el compuesto, conviene ahondar sobre el punto. Por compuesto ha de entenderse el principio activo del medicamento, sea el elemento químico sintetizado que directamente viene a dar tratamiento a una enfermedad o padecimiento y ayuda a paliarla, más dicho elemento normalmente no puede utilizarse en medicina en su estado puro, sino que necesita unirse a uno o más excipientes farmacológicamente aceptables adecuados para la preparación de lo que, en definitiva, será la presentación final del medicamento, sea pastilla, jarabe, solución inyectable, gotas, etcétera. Dicha unión de químico sintetizado y excipientes es lo que se conoce como formulación. Sobre ambos conceptos indica la doctrina especializada:

“... Las formulaciones farmacéuticas pueden contener uno (composiciones) o más principios activos (combinaciones), junto con excipientes farmacéuticamente aceptables. No debemos ignorar que las técnicas de formulación son ampliamente conocidas por el hombre del oficio de nivel medio, del mismo modo que los rangos dentro de los que se utiliza cada excipiente para obtener un producto farmacéuticamente viable en sus diferentes formas. Es así como el profesional formulador selecciona, de la



lista de excipientes farmacéuticamente aceptados, aquellos que mejor convienen al efecto buscado. Por esa razón, *es probable que las supuestas invenciones en este campo no posean actividad inventiva, ...*

...

Se debe tener en cuenta que en la bibliografía de uso habitual en un laboratorio de especialidades farmacéuticas se describe el modo de preparación y los componentes de soluciones, emulsiones, suspensiones, preparaciones parenterales, preparaciones oftálmicas, formas sólidas orales (comprimidos, cápsulas, etc.), formas farmacéuticas recubiertas, formas de liberación controlada, aerosoles, etc. Todos los excipientes mencionados en esta bibliografía u otra similar estarían comprendidos dentro de la expresión: “excipientes farmacéuticamente aceptables”, que se emplea comúnmente en la redacción de patentes. Por lo tanto, *una solicitud posterior que describe la simple composición de una forma farmacéutica, sin presentar ninguna modificación no evidente para un experto en el arte, no es patentable.*” (Susana Piatti, **Criterios de Análisis de las Patentes Farmacéuticas**, en AAVV, **Propiedad Intelectual y Medicamentos**, Editorial B de F Ltda., Buenos Aires, 2010, págs. 132-133, itálicas del original, subrayados nuestros).

En el caso bajo examen, el examinador manifestó que las reivindicaciones de la 7 a la 9 y de la 13 a 14 se refieren a una composición farmacéutica que utiliza las sales del compuesto reivindicado, mientras que las reivindicaciones 6 y de la 10 a la 12 se refieren a un método de síntesis de las sales de sulfato, malato y fosfato y en razón de ello la preparación de las diferentes formas farmacéuticas como tabletas, jarabes, inyectables, emulsiones, cremas, etc. son conocidas de forma amplia y de elaboración rutinaria para un experto versado en la técnica y por lo tanto, las reivindicaciones 7, 8, , 13 y 14 no poseen nivel inventivo. Asimismo señala que la esencia de las patentes es que ellas aporten innovación y avances tecnológicos importantes y si se analizan los métodos de síntesis descritos en las reivindicaciones 6, 10, 11 y 12 se encuentra que este método es ampliamente divulgado y utilizado en la formación de sales como las descritas en la presente solicitud y en razón de ello son métodos rutinarios



ampliamente conocidos y utilizados en los laboratorios por los expertos versados en la técnica; además de que el mismo solicitante específicamente señala este punto en la descripción y en su argumento (ver folio 15 líneas 2-9 y folios 139-140), y en razón de ello las reivindicaciones 6 y de la 10 a la 12 no tienen nivel inventivo según el artículo 2 de la ley 6867, razonamiento que este Tribunal avala.

Analizada dicha solicitud, este Tribunal concluye que la creación de nuevas formulaciones es una actividad normal y corriente en el ámbito farmacéutico, por lo que no corresponde asignarle el salto inventivo necesario para la obtención de la categoría de patente.

Visto el informe concluyente así como las afirmaciones de las partes y las conclusiones que emitió el perito, este Tribunal considera que los argumentos del apelante no son suficientes para refutar el estudio técnico. Tal y como se indicó, de la solicitud de patente no se puede derivar que la nueva formulación propuesta para el principio activo reivindicado posea un efecto sorprendente respecto de la utilidad en el tratamiento de afecciones relacionadas con el sistema inmune. Además, los excipientes por sí solos no generan mejoría ni tienen función alguna respecto del problema que se pretende resolver.

Por el contrario, confirma que se está ante una formulación farmacéutica que por su esencia no tiene nivel inventivo, pues para una persona versada en la materia resulta obvio y es además un proceso común en la industria farmacéutica, ya que en dicho sentido los resultados se obtienen a través de un procedimiento de prueba y error hasta obtener el equilibrio necesario entre excipientes y principio activo para lograr la estabilidad deseada en un fármaco.

“... Esos valores son presentados como algo “inventivo”, sin tomar en cuenta que para el hombre de oficio de conocimientos medios, en este caso un profesional formulador, es una tarea de rutina modificar estos parámetros hasta alcanzar el perfil buscado. Es decir que *no hay nada de inventivo en variar tiempos o concentraciones*, es sólo



disponer de tiempo para realizar múltiples ensayos de prueba y error. ...” (**Susana Piatti, op. cit., pág. 134**, itálicas del original).

A modo de conclusión, considera este Tribunal que si bien la creación de una molécula de uso farmacéutico puede acceder a la categoría de patente si cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, no es dable otorgar un derecho de exclusiva a una nueva formulación, ya que con ello se entorpecería una actividad que, como se explicó, es totalmente normal y esperable de un productor de medicamentos, consistente en lograr nuevas formulaciones a partir de moléculas ya conocidas o desconocidas. No se trata de un tema de prohibición legal o prohibición **per se** de otorgamiento de patentes para las nuevas formulaciones, sino que este Tribunal considera que éstas no poseen nivel inventivo. La carencia de nivel inventivo de la formulación propuesta impide el otorgamiento de la categoría de patente pedida para las reivindicaciones 6 a la 14.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar las reivindicaciones de la 6 a la 14 de la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el Perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que dichas reivindicaciones de la patente de invención denominada **“SALES DEL INHIBIDOR DE JANUS CINASA (R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d] PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANITRILO”**, no cumplen con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, puntualmente el nivel inventivo, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 10:27 horas del 24 de noviembre de 2014, resolución 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, No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegediüs**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 10:27 horas del 24 de noviembre de 2014, 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
RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99