
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0093-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION “2-(MORFOLIN-4-IL)-1, 7-NAFTIRIDINAS”

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-34

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0169-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y siete minutos del seis de mayo de dos mil veintidós.

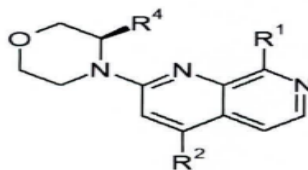
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, con domicilio en Müllerstr 178, 13353, Berlín, Alemania, en contra de la resolución final dictada a las 16:14:57 horas del 6 de enero de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 3 de febrero de 2017, la abogada Ana Catalina Monge Rodríguez, cédula de identidad 1-0812-0604, en su condición de apoderada especial de la empresa BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó la concesión de la patente de invención “2-

(MORFOLIN-4-IL)-1, 7-NAFTIRIDINAS”, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva le corresponde la Clasificación Internacional de Patente de Invención C07D 471/04, A61K 31/5377, A61P 35/00. Dicha patente de invención fue cedida por los señores Lücking, Ulrich, Bader, Benjamín, Wortmann Lars, Wengner, Antje Margret, Lienau, Philip, Briem, Hans, Bone, Wilhelm, Eis, Knut, Koppitz, Marcus, Moosmayer, Dieter, Siemeister, Gerhard, Grudzinska-Goebel, Joanna, Eberspächer, Uwe, Lefranc Julien, Schick, Hans, Von Nussbaum, Franz, a la empresa mencionada. En el presente caso, el objeto de la invención consiste en un compuesto de Fórmula Ib:



(Ib)

Cuyos sustituyentes se definen en la reivindicación 1.

Mediante los informes técnicos preliminar fase 1, preliminar fase 2 y concluyente del 10 de agosto de 2020 y 26 de febrero de 2021, los dos primeros y del 14 de octubre de 2021 el último (folios 86 a 91, 144 a 150 y 178 a 184 del expediente principal) la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución final dictada a las 16:14:57 horas del 6 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la reivindicación 13 y aceptar las reivindicaciones 1 a 12 presentadas por la solicitante el 16 de abril de 2021. (folios 154 a 176 vuelto del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 25 de enero de 2022, el abogado Simón Valverde Gutiérrez, en

representación de la empresa BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1.- La examinadora analizó de forma incorrecta la solicitud. Esta debe ser examinada en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial por un perito experto en la materia, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 2 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, además, la examinadora en su informe técnico concluyente rechaza la reivindicación 13 por una supuesta deficiencia de la solicitud, sin embargo, estos requisitos se cumplían.

2.- En el informe técnico concluyente, la examinadora rechaza la reivindicación 13 porque carece de claridad, al efecto indica: “Se conserva la objeción de la reivindicación 13 ya que como se advirtió en el ITP F2 corresponde a un mismo compuesto que el compuesto de la reivindicación 1 al sustituir R3 por H según la definición de la reivindicación 1, se presenta el mismo compuesto ya descrito en la reivindicación 1 donde ya el hidrógeno está presente y no es un sustituyente. Se determina que la reivindicación 13 no presenta característica técnica nueva, todo lo que se define en la reivindicación ya está incluido en las reivindicaciones de las cuales depende. Por lo tanto, no es clara ni concisa”. El apelante sostiene, que lo señalado por la examinadora con respecto a la sustitución de R3 por H no es válido para la estructura 8, porque no es posible generar a partir de ella una estructura que se ajuste a la definición de la reivindicación 1 porque el grupo hidroxilo (OH) no está descrito entre los sustituyentes enumerados para R² en la reivindicación 1.

Indica, que tal situación fue reconocida implícitamente en el informe técnico fase 2, en el que objeta la novedad de las reivindicaciones 13 y 14, pero la objeción no incluye a la reivindicación 1. Si el compuesto de fórmula 8 estuviera comprendido

dentro de la fórmula (Ib), su falta de novedad afectaría también la fórmula general y la reivindicación 1 no sería novedosa.

Alega, que la examinadora debía de haber emitido una objeción de falta de unidad de invención en el primer informe técnico, para que se presentara una solicitud divisional para dicho compuesto 8 en el momento procesal oportuno. Solicita se revoque la resolución recurrida y en su defecto retrotraer los efectos de la etapa procesal correspondiente al estudio de fondo para que un perito analice de acuerdo con la legislación y normativa imperante la solicitud.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

UNICO. - La reivindicación 13 no cumple con el requisito de claridad, no presenta característica técnica nueva, todo lo que se define en la reivindicación está incluido en las reivindicaciones de las cuales depende, por lo que no es clara ni concisa. (folio 181 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de patentes) en su artículo 1 define la invención

como: “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”, asimismo, establece que tal invención puede tratarse de un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Este numeral también determina la materia que no se considera invención y la que, aun siendo invención, se encuentra excluida de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2 inciso 1 de la citada ley de patentes, en donde se especifica, que es patentable una invención si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo; estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4) dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2) del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos

independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el caso de estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la reivindicación 13 de la patente de invención **“2-(MORFOLIN-4-IL)-1, 7-NAFTIRIDINAS”**, porque consideró que esta carece de claridad y suficiencia, lo que impide cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En relación con las reivindicaciones 1 a 12 cumplen con los presupuestos de unidad de invención, claridad y suficiencia, además de cumplir con los requisitos de patentabilidad, por lo que esta resolución se referirá únicamente a la reivindicación 13 que corresponde al objeto apelado, todo de conformidad con el informe técnico concluyente emitido por la examinadora Dra. Alejandra Quesada Guzmán.

En cuanto al requisito de unidad de invención, la examinadora determinó que este existe debido a que el compuesto de la fórmula (Ib) es el elemento común en todas las reivindicaciones incluyendo la 13. Respecto al requisito de claridad, sostiene que permanece la falta de este requisito en la reivindicación 13, tal y como lo indicó en el informe técnico preliminar fase 2, porque se trata del mismo compuesto de la reivindicación 1 de la que depende. Determinó que, si bien R3 es hidrógeno, este se encuentra presente en la reivindicación 1, y no es un sustituyente, por lo que no presenta una característica técnica nueva.

Con relación al requisito de suficiencia, la experta en la materia basándose en el artículo 6 inciso 4 de la Ley de Patentes, dictaminó que la reivindicación 13 no es objeto de análisis dado que la claridad fue objetada. Al ser objetada la claridad y suficiencia de esta reivindicación, tampoco se analizó lo concerniente a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Obsérvese como esta reivindicación desde sus inicios mantiene los problemas referidos de claridad y suficiencia, incluso desde el informe técnico preliminar fase 2, la examinadora le ha indicado al solicitante que la reivindicación 14 que luego pasó a ser la 13 debe ser eliminada ya que esta no cumple con esos requisitos. Criterio contrario externó respecto a las reivindicaciones de la 1 a 12 que sí cumplen con todos los requisitos y se recomendó su protección.

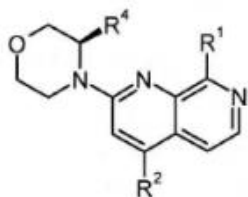
El apelante manifiesta, que la solicitud debe ser examinada en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial por un perito experto en la materia, los cuales deben realizarse tomándose en consideración lo que establece el artículo 2 de la Ley de patentes. La examinadora en su informe técnico concluyente rechaza la reivindicación 13, por una supuesta deficiencia de la solicitud, sin embargo, según el recurrente, estos requisitos se cumplían. En relación con estas manifestaciones se rechazan en su totalidad. La solicitud fue examinada por una experta en la materia que incluso recomendó la propuesta de invención en las reivindicaciones 1 a 12. Respecto a la reivindicación 13 desde el informe preliminar fase 2, tal como se indicó adelante, la examinadora ha sido enfática en manifestar que esta no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia, recomendando su eliminación. Al respecto, las razones por las que esta profesional rechaza esta reivindicación 13 son las siguientes: “Se conserva la objeción de la reivindicación 13 ya que como se advirtió en el ITP F2 corresponde a un mismo compuesto que el compuesto de la reivindicación 1 al sustituir R3 por H según la definición de la reivindicación 1, se presenta el mismo compuesto ya descrito en la reivindicación 1 donde ya el hidrógeno está presente y no es un sustituyente. Se determina que la reivindicación 13 no presenta característica técnica nueva, dado que lo que se define en la reivindicación ya está incluido en las reivindicaciones de las cuales depende, Por lo que no es clara ni concisa”.

Ante ello el apelante sostiene, que lo señalado por la examinadora con respecto a la sustitución de R3 por H no es válido para la estructura 8, porque no es posible generar a partir de ella una estructura que se ajuste a la definición de la reivindicación 1.

En relación con lo indicado por el recurrente este Tribunal difiere de lo manifestado. Observemos las siguientes imágenes:

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto, caracterizado porque responde a la fórmula general (Ib)

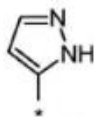


5

(Ib)

en donde

R¹ representa:



donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el
10 resto de la molécula;

R² representa hidrógeno, cloro, —amino,
propilamino, dimetilamino, metil(propil)amino, metil(2-
metilpropil)amino, 2,2-dimetilpropil(metil)amino,
ciclopropil(metil)amino, metil(fenil)amino, CN, metilo,
15 etilo, propan-2-ilo, 3-metilbutan-2-ilo, pentan-3-ilo,
hexan-2-ilo, 3,3-dimetilbutan-2-ilo, metoxi, etoxi,
propoxi, butoxi, 2-metil-propan-1-ilo, propan-2-
ilo, (2-oxotetrahidrofuran-3-il)oxi, propenilo,
ciclopropilo, ciclohexilo, azetidínulo, —pirrolidínulo,
20 2-oxo-1,3-oxazolidin-2-ona, tetrahydro-2H-piranilo,
tetrahydro-2H-tiopiran-4-ilo, piperidínulo,
piperazínulo, morfolínulo, azepánulo, 2-oxo-pirrolidín-
1-ilo, 2-oxo-piperidín-1-ilo, 3-oxo-piperazín-1-ilo, 2-

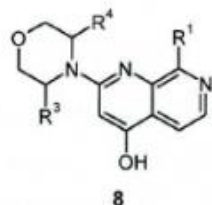
— o —
está opcionalmente sustituido, una o más veces, en
forma independiente en cada caso, con

fluoro, cloro, bromo, OH, amino, —NH-ciclopropilo,
dimetilamino, metilo, etilo, propan-1-ilo, propan-2-ilo,
2-metilpropilo, tert-butilo, hidroximetilo, 2-
hidroxietilo, 2-metil-2-hidroxipropan-1-ilo, 2-
hidroxipropan-2-ilo, bencilo, fluoroetilo,
difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi,

(lo resaltado en amarillo no es del original)

Conforme se observa en las imágenes anteriores, el OH ya está definido en la reivindicación 1 como un posible sustituyente, por lo que lo manifestado por el apelante no es correcto. Ahora en la imagen siguiente se observa que R2 fue sustituido por OH, en ese caso la reivindicación 13 y la 1 son iguales. La reivindicación 13 indica:

13. Un compuesto, caracterizado porque responde a la fórmula general 8



en donde R¹ y R⁴ son como se definen para el compuesto de la fórmula general (Ib) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y R³ es H.

En ese sentido al ser iguales ambas reivindicaciones 1 y 13, lleva razón la examinadora de recomendar su eliminación desde el informe preliminar fase 2 en donde muy claro ha indicado que la reivindicación 1 y la reivindicación 14 (actual reivindicación 13) no cuenta con claridad ni suficiencia y el solicitante no realizó gestión alguna para enmendar esa situación.

Por otra parte, no se comprende por parte de este Tribunal los agravios expuestos por el apelante en donde indica: "tal situación fue reconocida implícitamente en el informe técnico fase 2, en el que objeta la novedad de las reivindicaciones 13 y 14, pero la objeción no incluye a la reivindicación 1. Si el compuesto de fórmula 8 estuviera comprendido dentro de la fórmula (Ib), su falta de novedad afectaría

también la fórmula general y la reivindicación 1 no sería novedosa." Asimismo, alega, que la examinadora debió de haber emitido una objeción de falta de unidad de invención en el primer informe técnico, para que se presentara una solicitud divisional para dicho compuesto 8 en el momento procesal oportuno y solicita se revoque la resolución recurrida y en su defecto solicita retrotraer los efectos de la etapa procesal correspondiente al estudio de fondo para que un perito analice de acuerdo con la legislación y normativa imperante la solicitud.

En primer lugar, la examinadora de primera instancia nunca determinó falta de unidad de invención. Sobre la reivindicación 14 que ahora es la 13 siempre estableció su falta de claridad y suficiencia, además por ser igual a la 1 recomendaba eliminarla. Por lo que, este no es el momento procesal oportuno para retrotraer los efectos de la etapa procesal correspondiente, porque las objeciones a la reivindicación 13 (anterior 14) fueron señaladas desde el informe técnico preliminar fase 2, así que bien hizo el Registro en no concederla por los problemas indicados anteriormente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución final dictada a las 16:14:57 horas del 6 de enero de 2022, la que en este acto se **confirma**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución final dictada a las 16:14:57

horas del 6 de enero de 2022, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION

TG. PATENTES DE INVENCION

TNR. 00.39.55