

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0412-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN “(2R, 5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil)carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metanopirido[1',2':4,5]pirazino[2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de sodio.”

GILEAD SCIENCES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2016-589)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0534-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y seis minutos del primero de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Viquez, cédula de identidad 1-1010-0975, abogado, vecino de San José en su condición de apoderado especial de la compañía GILEAD SCIENCES, INC., sociedad organizada conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 333 Lakeside drive Foster City, CA 94404, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:34:33 horas del 7 de febrero de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 01/2016-000589 del 16 de diciembre de 2016, el licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la **compañía GILEAD SCIENCES, INC.**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada: (2R, 5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil)carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metanopirido [1',2':4,5] pirazino [2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de sodio, inventores Carra Ernest A, Zia Vahid, Chen Irene, todos con el mismo domicilio social. Prioridad reclamada en Estados Unidos, el 20 de junio de 2014, serie No. 62/015,245, No. de solicitud internacional PCT/US2015/036757, clasificación internacional C07D 498/14(2006.01), A61K 31/535(2006.01), A61P 31/18 (2006.01), Sector tecnológico: Química Farmacéutica.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, portadora de la cédula de identidad 1-1007-268 en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la ASOCIACIÓN DE GENÉRICOS (AGEFAR), presenta oposición a la solicitud de la patente de invención (2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil)carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metanopirido[1',2':4,5]pirazino [2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de sodio. Dentro de sus objeciones señala que, dicha solicitud carece de altura inventiva ya que trata de polimorfos compuestos que ya fue revelado con anterioridad en el estado del arte. Además, de que la patente internacional WO2014/100323, consistente en una formula Markush revela como compuesto derivado el poliformo que se pretende proteger (folios 20 al 25 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:55:12 horas del 23 de agosto de 2017, procede a dar traslado de la oposición interpuesta por la ASOCIACIÓN DE GENÉRICOS (AGEFAR), a la compañía GILEAD SCIENCES, INC., solicitante, a efectos de que proceda a pronunciarse al respecto y demuestre su mejor derecho (folio 29 al 32 del expediente principal).

Por medio de documento adicional 21/2017-004230 del 2 de octubre de 2017, el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **GILEAD SCIENCES, INC.**, expone sus argumentos de defensa en cuanto a la oposición presentada contra la solicitud de invención, manifestando se tengan por desestimados todas sus argumentaciones y se continúe con el trámite de la presente solicitud (folio 38 al 42).

Mediante el informe técnico preliminar fase I del 27 de agosto de 2020, informe técnico preliminar fase II del 12 de enero de 2021, y concluyente del 5 de octubre de 2021 (folios 50 a 56, 78 a 91 y 112 a 118 del expediente principal) la examinadora Dra. Marlen Cristina Calvo Chaves, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes; razón por la cual mediante resolución dictada a las 08:34:33 horas del 7 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar parcialmente con lugar la oposición presentada y denegar la solicitud invención (folios 119 a 129 del expediente de origen), al considerar que incumple con los requisitos de suficiencia descriptiva, novedad y nivel inventivo en sus 7 reivindicaciones.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Néstor Morera Víquez en representación de la compañía **GILEAD SCIENCES, INC.**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expone sus argumentos señalando:

En la oficina de Patentes, la examinadora no aceptó el derecho de prioridad reclamado, como tampoco la fecha de prioridad fue considerada al momento de determinar el estado de la técnica, indicando una supuesta falta de suficiencia y novedad, alegando principalmente que los documentos US14/133,855 y PCT/US2013/076367, referidos en el documento de prioridad por contener información relacionada con el proceso de obtención de bictegravir, tiene una fecha de publicación posterior (7 de agosto de 2014 y 26 de junio de 2014, respectivamente) a la prioridad reivindicada (20 de junio de 2014), por lo que, no puede ser considerada como base de la divulgación de la prioridad. Criterio que difiere del contenido del

Manual para la Organización y Exámenes de Solicitudes de Invención de la Oficina de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y República Dominicana (pág. 40). Partiendo de ello, existe congruencia entre la prioridad y la descripción, relacionada con las características técnicas esenciales de la invención y también con la traducción de dichos documentos. En relación con la divulgación del proceso de obtención de bictegravir, señala que tanto el documento de prioridad como lo descripción se refieren al documento US14/133,855 (aplicación internacional PCT US2013/076367), en donde se encuentra debidamente documentada la síntesis de bictegravir, por tanto, la solicitud cumple con los requisitos de suficiencia y novedad. Además, también aseguró que la solicitud no tiene nivel inventivo, sin embargo, en cuanto a ello el documento D1 forma parte del estado de la técnica pertinente, por lo que no existe obviedad en la obtención de una sal sódica de bictegravir, y menos aún, de sus formas cristalinas como lo reivindica la presente solicitud, en donde dicha forma mejora la biodisponibilidad del compuesto. También, en otras oficinas de Patentes, han reconocido que las solicitudes equivalentes a la solicitud denegada cumplen con los requisitos de patentabilidad, otorgándole el privilegio de patente (República Dominicana, Cuba, Panamá, Colombia, Chile, Estados Unidos) sin desconocer con ello la independencia de la que goza la oficina de Patentes Costarricense. De acuerdo con lo anterior, solicita se reconsidere y se revoque la disponiendo su otorgamiento. (folios 134 al 139 bis del expediente principal)

Con ocasión de los argumentos expresados en el recurso de revocatoria, el Registro solicita informe a la examinadora Marlen Cristina Calvo Chaves, el cual fue emitido el 12 de mayo de 2022, en este se rechazan cada uno de los alegatos expuestos (folios 143 al 146 del expediente principal). Con base en lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 08:30:26 horas del 4 de agosto de 2022, denegó el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación (folios 160 al 163).

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el licenciado Néstor Morera Víquez en representación de la compañía **GILEAD SCIENCES, INC.**, interpuso recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expuso como agravios, lo siguiente:

1. Solicita se revoque la resolución final dictada el 7 de febrero de 2022, y en su lugar se otorgue la patente de invención para todas las reivindicaciones de la solicitud titulada (2R, 5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil)carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metanopirido [1',2':4,5] pirazino [2,1-b][1,3]oxazepin-8-Olato de sodio, según el conjunto de reivindicaciones presentado el 12 de marzo de 2021 con la respuesta al informe técnico de fase 2, como también sobre la resolución del 4 de agosto de 2022, que desestimó el recurso de revocatoria.
2. El Registro, reitera la posición de la examinadora al señalar que no acepta la prioridad reivindicada, y que dicha materia no cumple con los requisitos de suficiencia, novedad y actividad inventiva.
3. En relación con la divulgación del proceso de obtención de bictegravir, señala el recurrente que tanto el documento de prioridad como la descripción se refieren al documento US14/133,855 (solicitud internacional PCT US2013/076367), en el que se describe debidamente la síntesis de bictegravir. De ahí que, el solicitante también desarrolló la tecnología en el documento US14/133,855, por lo que tiene derecho a utilizar sus propios desarrollos en otras invenciones.
4. El examinador debe centrarse en identificar que las características técnicas esenciales de la invención se encuentran tanto en la prioridad como en la solicitud presentada, ahí que, tanto la prioridad como la solicitud presentada revelan la misma información, y, por tanto, ese requisito se cumple íntegramente.
5. También, debe reconocerse la reivindicación de prioridad, de modo que el estado de la técnica relevante para la invención se determine con base en la fecha de prioridad, es decir, el 20 de junio de 2014. Teniendo en cuenta que el documento US14/133,855 era de acceso público al momento de presentar tanto la

solicitud actual, como la solicitud internacional relacionada (PCT/US2015/036757), cualquier experto en la materia habría tenido toda la información necesaria para ejecutar la invención desde el momento en que esta solicitud comenzó a ser tramitada. En consecuencia, debe reconocerse la suficiencia de la presente solicitud.

6. El Registro, rechazó erróneamente la reivindicación de prioridad, por lo que la fecha para determinar el estado del arte relevante es el 20 de junio de 2014. En consecuencia, el documento D1 (WO2014/100323) no forma parte del estado del arte ya que su fecha de publicación es el 26 de junio de 2014, es decir, posterior a la fecha de prioridad. Por lo tanto, este documento no afecta la novedad de la invención por no ser relevante en la determinación del estado de la técnica.
7. Agrega, que existen diferencias entre la divulgación de D1 y la presente invención. En particular, el documento D1 no revela explícitamente la forma cristalina reivindicada. Este documento está dirigido a muchos compuestos, donde cualquiera de ellos puede ser una sal, cualquier sal, y donde una de cualquiera de dichas sales es una sal de sodio. Sin embargo, no existe una divulgación específica de una forma cristalina de la sal sódica de bictegravir, mucho menos una forma cristalina de la sal sódica de bictegravir caracterizada por un patrón de XRPD con picos a $5,5^\circ$, $16,1^\circ$ y $23,3^\circ$ $2-\theta \pm 0,2^\circ$ $2-\theta$. Por lo que, de conformidad con lo que dispone el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y República Dominicana, y conforme al caso en estudio procedería reconocer la novedad de la forma cristalina reivindicada.
8. Asimismo, conforme al Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y República Dominicana, es indiscutible que la forma cristalina reivindicada tiene un carácter inventivo inequívoco (respaldado por un efecto técnico inesperado) en comparación con las enseñanzas del estado de la

técnica. Por lo que, debe concluirse que la forma cristalina reivindicada no puede considerarse obvia y, por lo tanto, debe otorgarse la patente solicitada.

9. Señala el apelante que en otras oficinas de patentes (Cuba, Panamá, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos, Australia, Canadá, Israel, Japón, Corea, Singapur, Taiwán) han reconocido que las solicitudes equivalentes a la solicitud denegada en el presente caso cumplen con los requisitos de patentabilidad, otorgándoles el privilegio de patente. Además, de que en ninguna de ellas se ha rechazado la prioridad reclamada. Agrega, que la información anterior no pretende desconocer la independencia que goza la Oficina Costarricense de Patentes, sino que se menciona como un indicio más de que la presente solicitud cumple efectivamente con los requisitos de patentabilidad. (Se adjuntan los certificados de concesión.)
10. Solicita se reconsidere el pedido de la materia reivindicada y se revoque la decisión denegatoria y su confirmación, disponiéndose el otorgamiento de la patente para las reivindicaciones pendientes de la invención bajo el expediente 2016-0589, ya que cumple con los requisitos necesarios para merecer este privilegio, como lo demuestran los argumentos y pruebas presentados con este documento.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que las reivindicaciones de 1 a 7 de la invención denominada “2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil)carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metanopirido[1',2':4,5]pirazino [2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de sodio” incumplen con los requisitos de suficiencia descriptiva, novedad y nivel inventivo (informe técnico concluyente del 5 de octubre de 2021 y argumentos técnicos de revocatoria, elaborados por la examinadora Dra. Marlen Cristina Calvo Chaves, folios 112 a 118 y 143 a 146 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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 nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de patentes, define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; señala además que una invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, este numeral indica la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones se encuentran excluidas de patentabilidad.

Al respecto, la doctrina ha señalado “[...] Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Desde esta perspectiva, el experto en la materia a partir de la reunión de diferentes datos, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, pueda identificar si la invención reivindicada resulta obvia para la persona instruida en la materia. (Manual de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) refiriéndose a la Comunidad Andina, con relación a la redacción de solicitudes de patente, p. 23.)

Por otra parte, otros aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de la Ley de patentes, donde se especifica que es patentable todo aquello que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Asimismo, los incisos 3) y 5) de ese mismo numeral establecen que una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica, y ello quiere decir que no esté divulgado al público,

así como en cualquier parte del mundo antes de la fecha de su presentación o antes de la fecha de prioridad aplicable. Aunado a que dicha materia a reivindicar no resulte obvia, ni se derive de manera evidente del estado de la técnica, ya que de no ser así no se podría considerar que cuente con nivel inventivo. Ello en correlación con el artículo 4 del Reglamento de dicha ley.

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 de la Ley de rito, se agrega el requisito de unidad de la 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.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de la patente de invención titulada (2R, 5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil) carbamoil) -2,3,4,5,7,9,13,13a- octahidro -2,5-metanopirido[1',2':4,5]pirazino[2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de sodio, en virtud del estudio técnico rendido por la examinadora Marlen Calvo Chaves, quien determinó en el informe concluyente, que pese a las modificaciones realizadas por el solicitante en la materia a reivindicar 1-7 las objeciones no fueron subsanadas, debido a ello declara mantener el criterio vertido en el informe técnico preliminar fase 2, en consecuencia, ante la falta de

requerimientos de patentabilidad, no recomienda su protección.

Con respecto al derecho de prioridad reclamado, este aspecto fue ampliamente analizado en los informes preliminares y el concluyente, estableciéndose en este último lo siguiente:

[...]

Vistos los argumentos del solicitante la objeción del derecho de prioridad de la patente se considera que no son persuasivos, y por tanto no son válidos, consecuentemente se mantiene el criterio vertido en el informe técnico fase 2 por las siguientes razones:

- i) La solicitud reclama la prioridad n° US62/015,245 de fecha 20 de junio de 2014; y argumenta que este documento hace referencia a las solicitudes US14/133,855 con fecha de presentación internacional del 26 de junio de 2014 y PCT /US2013/076367 con fecha de presentación internacional de 7 de agosto de 2014, y comprenden información relacionada a la obtención del bictegravir ; sin embargo al analizar ambos documentos se tiene que fueron publicados en fecha posterior a la fecha de prioridad de la solicitud....
- ii) Por otro lado , contrario a lo afirmado por el solicitante no existe congruencia entre el objeto inventivo y el documento de prioridad...
- iii) Una persona con conocimiento medio en la materia a partir de las enseñanzas divulgadas en el documento de patente no habría podido sintetizar la sal sin aplicar una carga excesiva de investigación , debido a que el bictegravir no es una molécula simple y el método de síntesis de ese fue publicado posterior a la prioridad de la patente (folio 112 y 113 del expediente principal).

[...]

Abordando este mismo tema, en el informe de argumentos técnicos del recurso de revocatoria, se mantiene el criterio de que los documentos fueron publicados con fecha

posterior a la fecha de prioridad reclamada. Además, en la solicitud se parte de la base de que ya se cuenta con el bictegravir, sin embargo no resulta consecuente, pues una persona con el conocimiento medio en la materia no podría repetir la invención sin el conocimiento previo de cómo sintetizar el material básico. Concluyendo que el estado de la técnica es uno y el mismo, que un documento publicado en fecha posterior no forma parte del estado de la técnica y el solicitante no lo puede utilizar para solventar carencias que posee la solicitud.

En esa misma línea de pensamiento y sobre la suficiencia, el informe concluyente señala:

En la fecha de prioridad de la presente solicitud, el documento D1 no se había publicado; por tanto, D1 no puede establecer la suficiencia de divulgación de la invención. Consecuentemente, las reivindicaciones 1-7 no cumplen con los requisitos de suficiencia.

Criterio que mantiene el informe de argumentos técnicos del recurso de revocatoria y que son avalados por el Registro de la Propiedad Intelectual, en la resolución que declara sin lugar el recurso de revocatoria, emitida a las 08:30:26 del 4 de agosto de 2022 y que comparte este órgano de alzada.

Continuando con el análisis del informe concluyente, y en relación con los agravios expresados, sobre el contenido de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, la examinadora determinó:

a) Novedad

[...]

La sal de sodio es una selección de una sola lista. Incluso cuando la sal sódica del compuesto reivindicado en esta solicitud indique una posición específica de desprotonación, el alcohol relevante es el único protón ácido y, por lo tanto, el único

posible para la formulación de la sal; por ende, la reivindicación 1 carece de novedad. La forma cristalina y las formas cristalinas específicas definidas por las reivindicaciones 2-7 son las únicas formas posibles del compuesto y por lo tanto, estas reivindicaciones también carecen de novedad.

b) Nivel inventivo

[...]

Por lo tanto, partiendo de D1y con el fin de resolver el problema de proporcionar una forma más biodisponible, la persona con conocimientos medios en la técnica prepararía la sal de sodio en vista del conocimiento general común. Por lo tanto, la patente carece de actividad inventiva.

La reivindicación 1 reivindica la sal en forma cristalina, que es la opción más común. Las reivindicaciones 2-7 reivindican una forma cristalina particular de la sal de sodio, que representa una opción obvia. En consecuencia, la reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo, de igual manera sus reivindicaciones 2-7 tampoco cumplen con dicho requisito.

No se emitió criterio sobre la aplicación industrial por la falta de suficiencia indicada. Sobre la novedad y el nivel inventivo, el apelante en sus agravios menciona que existen diferencias entre la divulgación de D1 y la presente invención, considerando que el documento D1 no revela explícitamente la forma cristalina reivindicada y que no puede considerarse obvia y, por lo tanto, debe otorgarse la patente solicitada.

Este agravio, también fue abordado en el informe de argumentos técnicos del recurso de revocatoria en donde la examinadora Dra. Calvo Chaves, nuevamente mantiene su criterio de no recomendar la protección de la patente, en virtud de que el solicitante pese a sus

argumentos no logra demostrar que su forma cristalina es realmente diferente a la que hace referencia la técnica anterior y que no se trata de una nueva prioridad, nuevo uso o nueva función que es inherente al estado de la técnica, concluyendo:

“El solicitante debe demostrar que su forma cristalina es realmente diferente de la que se hace referencia en la técnica anterior. Algo que es viejo no es patentable al descubrir una nueva propiedad. La reivindicación de un nuevo uso, nueva función o propiedad desconocida, que está inherentemente presente en la técnica anterior, no hace necesariamente patentable la invención.”

Finalmente, analizados los argumentos traídos en alzada se evidencia que tales extremos ya fueron analizados de manera bastante amplia tanto en el informe técnico concluyente como en el informe de argumentos técnicos del recurso de revocatoria, en atención a ello no encuentra este Tribunal, motivo alguno para revocar la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, además de que el procedimiento en general llevado por la Administración registral, así como las valoraciones dadas por la profesional en dicha materia cumplen a cabalidad con las disposiciones legales y reglamentarias que establece nuestra legislación en materia de patentes de invención. En este sentido, bien hizo el Registro de instancia, en denegar la solicitud de patente de invención (2R, 5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil) carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a- octahidro-2,5-metanopirido[1',2':4,5]pirzino[2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de sodio, con fundamento en los estudios realizados por la examinadora Marlen Cristina Calvo Chaves, por no cumplir con los requerimientos de Ley, infringiéndose el contenido del numeral 13 de la Ley de rito, procediendo el rechazo y consecuente archivo de la gestión.

En cuanto, al argumento señalado por el apelante, de que esta solicitud ha sido otorgada en diferentes países, aportando como prueba distintas resoluciones que sustentan su alegato. Este Tribunal, ha de señalar que esto no necesariamente indica que haya que seguirse el mismo camino en Costa Rica, pues la solicitud de patente de invención que se discute se rige

por la normativa costarricense, de manera que el hecho que la invención haya sido analizada en otros países no es un requisito o condición para que se deba conceder, pues no se debe perder de vista el principio de territorialidad. Cabe indicar que dicho principio es consustancial al derecho de patentes, y permite que cada país adopte no solamente una legislación particular a sus específicas condiciones, sino también políticas propias de planteamiento.

En lo que respecta al principio de territorialidad, tenemos que el propio sistema del PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes), reconoce claramente el derecho que tiene cada país para imponer sus propios requisitos sustanciales al otorgamiento de la patente para una invención, según artículo 27 inciso 5, cuyo epígrafe reza “Requisitos nacionales”:

“[...] No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cada Estado contratante para prescribir todos los requisitos sustantivos de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos de aplicación del procedimiento internacional y, en consecuencia, todo Estado contratante, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, será libre para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás requisitos de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes. [...]”

Si bien la invención pudo haber superado el análisis internacional como lo externa el recurrente, ello no significa que igualmente deba ser asumido por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Por otra parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su

artículo 4 bis, dispone:

“Artículo 4 bis. - [Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países]

1.- Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. [...]” (la negrita es del original).

Por lo anteriormente señalado, es que no se puede tener como antecedente válido para la concesión de la patente en Costa Rica, los otorgamientos o estudios hechos en otros países, pues como se indica estos se rigen por el principio de independencia de los diferentes países de la Unión. Razón por la cual los argumentos en ese sentido no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal estima procedente denegar los agravios formulados, y declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **GILEAD SCIENCES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:34:33 horas del 7 de febrero de 2022, la que en este acto se confirma, denegándose la patente de invención solicitada (2R, 5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil)carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metanopirido[1',2':4,5]pirzino[2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de sodio.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado

especial de la compañía GILEAD SCIENCES, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:34:33 horas del 7 de febrero de 2022, la que en este acto **se confirma**, denegándose la patente de invención solicitada (2R, 5S,13aR)-7,9-dioxo-10- ((2,4,6-trifluorobencil) carbamoil) -2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metanopirido[1',2':4,5]pirzino[2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de sodio. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INVENCIÓN NO PATENTABLE

TG: PATENTE DE INVENCIÓN

TNR:00.38.00

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05