
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0354-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA
“MÉTODOS PARA PRODUCIR CLORHIDRATO DE ANAMORELINA QUE
TIENE CONTENIDO CONTROLADO DE CLORURO”**

HELSINN HEALTHCARE S.A., INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-530

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0075-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, cédula de identidad 1-0669-0228, abogado, vecino de San José, en su condición de representante de la empresa a HELSINN HEALTHCARE S.A., existente conforme las leyes de Switzerland, con domicilio en Vía Pian Scairolo 9, CH-6912 Lugano /Pazzallo, Switzerland, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:04 horas del 1 de julio de 2022.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de noviembre de 2014, el licenciado Luis Diego

Castro Chavarría, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía HELSINN HEALTHCARE S.A., solicitó la patente de invención denominada MÉTODOS PARA PRODUCIR CLORHIDRATO DE ANAMORELINA QUE TIENE CONTENIDO CONTROLADO DE CLORURO compuesta de 23 reivindicaciones (folios 1 a 3 y del 72 al 75 del expediente principal). Consta el poder respectivo a folio 5 del expediente principal que lo acredita como apoderado de la sociedad apelante.

Mediante minuta de defectos de las 10:15 horas del 24 de noviembre de 2014, el Registro de la Propiedad Intelectual le previno al solicitante aportar la cesión de derechos de los inventores a la empresa solicitante, documento que fue aportado el 23 de enero de 2015 (folio 8 a 10 del expediente principal).

Luego de realizadas las publicaciones en el diario de circulación nacional “La República” así como en el Diario Oficial La Gaceta 57, 58 y 59 del 23, 24 y 25 de marzo de 2015, dentro del plazo establecido, no se presentaron oposiciones (folio 16 a 21 del expediente principal).

Los informes técnicos correspondientes al examen de fondo de la solicitud fueron emitidos por el Dra. Alejandra Quintana Guzmán el 22 de enero de 2019 (preliminar fase 1, con 23 reivindicaciones), y el 10 de octubre de 2019 (preliminar fase 2, modificación consta de 3 reivindicaciones). En el informe técnico fase 2 la examinadora describió cada uno de los documentos señalados, manifestando que no puede realizarse una comparación con el arte previo dado que los valores de cantidad residual son imprecisos y en la razón molar no hay soporte para los números 0,90 a 0,92 por lo que, previo al estudio deberán ser solventadas dichas objeciones para poder ser analizadas; en consecuencia, concluye que en las 3 reivindicaciones aportadas existen problemas de claridad y soporte en el juego reivindicatorio, por consiguiente, se incumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por otra parte, visto que se han eliminado los métodos de la solicitud se le recomienda realice una enmienda al título. El título propuesto

es: Monoclorhidrato de anamorelina con un contenido controlado de cloruro (folio 98 al 101 del expediente principal)

Mediante resolución de las 11:00:27 horas del 29 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Intelectual, comunicó el informe técnico fase 2 al solicitante, y en documento presentado el 20 de enero de 2020, el licenciado Castro Chavarría hizo referencia a las objeciones señaladas y manifestó que su representada modificó las reivindicaciones de la patente con el fin de que cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Mantiene el pliego de 3 reivindicaciones (folios 104 al 110 del expediente principal).

En el informe técnico concluyente la examinadora se refirió a cada uno de los documentos señalados, manifestó cuál es el arte previo más cercano e indicó cuál es el problema planteado; además, concluyó que las reivindicaciones 1 a 3 contienen materia no considerada invención y existe un problema de claridad y descripción en el juego reivindicatorio, por consiguiente, se incumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (folio 115 al 120 del expediente principal).

Por resolución de las 13:56:22 horas del 23 de julio de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, comunicó el informe concluyente para que el solicitante se refiriera a los documentos del estado del arte ahí mencionados y por documento presentado el 11 de septiembre de 2020, el licenciado Castro Chavarría hizo referencia nuevamente a las objeciones señaladas por la examinadora y modificó las reivindicaciones de la patente con el fin de que cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Se modificó el pliego en 5 reivindicaciones (folios 132 al 135 del expediente principal).

En el informe técnico concluyente 2 el examinador se refirió cada uno de los documentos señalados, manifestó que en la enmienda del juego reivindicatorio no se amplía el objeto inventivo; además, señaló no es posible realizar una comparación con el arte previo ante los problemas de claridad; debido a ello, no es posible analizar los requisitos de novedad, nivel

inventivo y aplicación industrial en las reivindicaciones 1 a 5. Por tanto, no se recomienda su protección (folio 152 al 156 del expediente principal)

Con fundamento en el informe técnico concluyente 2, en resolución de las 12:09:04 horas del 1 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la patente de invención denominada MÉTODOS PARA PRODUCIR CLORHIDRATO DE ANAMORELINA QUE TIENE CONTENIDO CONTROLADO DE CLORURO, por incumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos por nuestra legislación, y ordenó el archivo de la solicitud (folio 157 al 169 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, el Lic. Simón Valverde Gutiérrez en su condición de representante de la compañía HELSINN HEALTHCARE S.A., se apersona ante este Tribunal y luego de la audiencia conferida, en sus agravios indicó:

1. Las oficinas de Propiedad Intelectual de Centroamérica realizaron un “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención”, sobre el cual se deben basar todos los peritajes. Lo anterior, se interpreta que el examen debe estar debidamente fundamentado, y se establezca de una forma clara y precisa cada una de las objeciones realizadas a la solicitud sobre los requisitos de patentabilidad.
2. En la resolución, no ha existido, un análisis extensivo y detallado de las reivindicaciones enmendadas que den sustento para denegar un derecho que no puede ser reestablecido de ninguna otra manera, siendo pertinente una denegatoria a partir de un informe técnico que evalúe las reivindicaciones enmendadas a la luz de todos los requisitos legales.
3. El uso del término “comprende”, en todo caso, no es impedimento para omitir un análisis respecto de los requisitos de patentabilidad, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Patentes. La omisión de la examinadora en describir el arte previo de mayor relevancia para la invención protegida y una discusión sobre el salto inventivo y la aplicación industrial se manifiesta en clara violación al principio de legalidad. Además, la sustitución de la palabra “comprende” por la palabra “consiste” no es suficiente ni proporcional como limitación para

evaluar la invención en cuanto a la totalidad de los requisitos. Por el contrario, dicha omisión es una clara señal de arbitrariedad en la redacción del informe técnico.

4. El documento D1 parece ser el arte previo más cercano para la presente invención, ya que es el único documento que detalla un proceso para obtener clorhidrato de anamorelina. En ese sentido, al momento de D1, la persona experta en la materia estaba preocupada por los problemas estándar de la salificación, es decir, obtener la sal rápidamente y con buenos rendimientos: estos objetivos se lograron trabajando con un "exceso de HCl" como se hizo en D1.

5. Estos resultados inventivos no son cuestionados por los otros documentos citados D2-D4. De hecho, estos documentos simplemente describen la fórmula química de la base libre de anamorelina. No describen ningún método de preparación de sales de clorhidrato de anamorelina, mucho menos abordan el problema de controlar el grado de incorporación de cloruros en la molécula o su estabilidad. De ahí, se sostiene que la materia de las reivindicaciones de la presente solicitud tiene nivel inventivo, lo que en ningún momento es discutido en la resolución de rechazo. Por lo anterior, solicitó revocar la resolución venida en alzada.

En segunda instancia, y a petición del recurrente, se presenta peritaje rendido por el examinador German L. Madrigal Redondo, sobre la solicitud de la patente de invención **MÉTODOS PARA PRODUCIR CLORHIDRATO DE ANAMORELINA QUE TIENE CONTENIDO CONTROLADO DE CLORURO**. Luego de su estudio se determinó que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 5 que se pretende proteger, no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial, conforme se desprende del artículo 13 inciso 5 de la Ley de patentes de invención. Además, contiene materia no patentable, según el contenido de los numerales 1, 2 y 6 de la Ley de rito, como tampoco cumple con las características de patentabilidad que establece el citado numeral 6 del citado cuerpo normativo, debido a ello no se recomienda su protección (folios 42 al 78 del legajo digital de apelación).

El Tribunal Registral administrativo, mediante resolución de las diez horas con quince minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, pone en conocimiento de la compañía HELSINN HEALTHCARE S.A., el informe técnico pericial elaborado en segunda instancia por el perito German L. Madrigal Redondo, que fuera solicitado por la parte recurrente como prueba para mejor resolver, confiriéndole audiencia por el plazo de un mes para que se refiera a él, contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación conforme lo dispone el artículo 25 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (folio 79 del legajo digital de apelación)

Mediante escrito del 20 de enero de 2023, el Lic. Simón Valverde Gutiérrez en su condición de representante de la compañía HELSINN HEALTHCARE S.A., solicita prórroga para referirse al informe técnico pericial rendido por el perito Madrigal Redondo, debido a su complejidad. Este Tribunal de alzada, le concede la prórroga solicitada por el plazo de quince días naturales, mediante resolución de las diez horas con seis minutos del veinticuatro de enero del dos mil veintitrés (folio 83 y 84 del legajo digital de apelación). No consta respuesta por parte del apelante.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la patente de invención denominada “**MÉTODOS PARA PRODUCIR CLORHIDRATO DE ANAMORELINA QUE TIENE CONTENIDO CONTROLADO DE CLORURO**” según el informe rendido en segunda instancia por el examinador German L. Madrigal Redondo, las reivindicaciones 1 a 5 no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial, conforme se desprende del artículo 13 inciso 5 de la Ley de Patentes. Además, de que contiene materia no patentable, como tampoco cumple con las características de patentabilidad según el contenido de los numerales 1, 2 y 6 de la Ley de rito, por lo que, no se recomienda su protección. (folios 42 al 78 del legajo digital de apelación).

TERCERO. 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. Luego de analizada la patente de invención titulada “**MÉTODOS PARA PRODUCIR CLORHIDRATO DE ANAMORELINA QUE TIENE CONTENIDO CONTROLADO DE CLORURO**” el Registro de la Propiedad Intelectual, concluyó del análisis técnico rendido por la examinadora Alejandra Quintana Guzmán, en su informe concluyente 2 que, las reivindicaciones 1 a 5 no contienen exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada invención; además, externó que si bien la solicitud cumple con el requisitos de unidad de invención, se incumple con los requerimientos técnicos de claridad y suficiencia, debido a que la materia que se pretende está dirigida hacia un procedimiento de obtención.

Por otra parte, en la descripción de las reivindicaciones se utiliza el término impreciso y abierto “comprende”; de ahí que, la reivindicación 1 al contener dicho término no es clara si existen otros pasos en el procedimiento que no se encuentran reclamados, situación que no permite establecer su alcance; y dado que la reivindicación 1 es la base del resto de las reivindicaciones, la objeción se traslada a todo el juego reivindicatorio. En consecuencia, debido a las objeciones de claridad contenidas en la descripción, no es posible llevar a cabo un análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Denegándose su protección.

Para el caso en estudio, el representante de la compañía HELSINN HEALTHCARE S.A., solicita ante este Tribunal, le conceda una nueva valoración con un experto en la materia y

expone sus argumentos, los que fueron valorados y analizados por el perito German L. Madrigal Redondo, quien determinó no recomendar la solicitud de la patente de invención solicitada, en virtud de que las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial. Además, de que contiene materia no patentable, debido a que no cumple con las características de patentabilidad que establece nuestra legislación en materia de patentes de invención, sea, respecto al contenido de los numerales 1, 2, 6 de la Ley de patentes de invención.

El examinador Madrigal Redondo, en cuanto al caso concreto señaló que las reivindicaciones 1 a 5 contienen problemas de claridad, situación que afecta de manera directa la materia que se pretende proteger y como consecuencia, incumple que el requisito básico de patentabilidad. Ello, debido a que reclama en la reivindicación 1 al menos nueve diferentes tipos de solventes orgánicos y no especifica cuál es la concentración anamorelina base libre que se disuelve en cada tipo de solvente orgánico. Además, utiliza una descripción inadecuada que produce ambigüedad, por ejemplo, se indica cantidad, pero no especifica volumen, forma, tipo, tiempo, temperatura o presión que pueden afectar la variable o el resultado del procedimiento. Lo anterior, debido a que utiliza un término abierto como lo es “comprende” en lugar de término cerrado como “consiste” que delimitaría de mejor forma el alcance del procedimiento y evitaría su ambigüedad.

Con respecto a la suficiencia, concluye que:

[...] el solicitante no reclama lo que argumenta en su escrito de apelación y omite otros necesarios para una completa interpretación del alcance de las reivindicaciones, [...] De ahí que, no existe correlación entre lo indicado por el solicitante sobre la correlación de un efecto inesperado y sorprendente de su procedimiento de preparación de la sal mono clorhidrato de anamorelina y los resultados obtenidos en los ejemplos de la descripción, aunado a que asume una definición de estabilidad propia y no la común en productos farmacéuticos. En consecuencia, no existe

información suficiente que soporte la descripción de las reivindicaciones 1 a 5 para poder demostrar un efecto superior o inesperado.

En cuanto a las exclusiones de patentabilidad y materia no patentable, establece que:

[...] las 5 reivindicaciones son segundos usos ya que se incluyen elementos conocidos del arte previo [...] Además, son yuxtaposiciones porque los elementos del procedimiento de la formación de la sal ácida son conocidos del arte, y son empleados con la misma función que un experto medio utilizaría como explicó supra en los apartados anteriores, sin generar un efecto inesperado [...] Por tanto, se determina que las reivindicaciones 1 a 5 contienen materia no patentable.

Respecto al nivel inventivo, señala:

[...] El apelante no enseña una mejora técnica no obvia en la descripción, a la luz de lo divulgado en D1 y D5, sumado al hecho que tampoco reclama características especiales en las reivindicaciones 1 a 5 como lo argumenta en su escrito de apelación por ejemplo que el porcentaje de cloruro residual inferior a 6,3%, tampoco restringe la fase orgánica al acetato de isopropilo que es la única ejemplificada en el ejemplo 1 de la descripción estos hechos y que existen contradicciones entre los argumentos del solicitante y lo indicado en la tabla 2B, tabla 2D y en el cuadro 1A con lo indicado en la tabla 3C de la descripción, hace que las 5 reivindicaciones no posean nivel inventivo. [...]

Sobre la aplicación industrial, dictaminó que:

[...] se concluye que no cumplen este requisito porque se refieren a un proceso general que, extrapola el proceso a otros solventes orgánicos no ejemplificados, omite variables críticas importantes y omite características específicas del producto final, por tanto, no son específicas, ni creíbles, ni substanciales para su utilidad en la

aplicación industrial. Por tanto, las reivindicaciones 1 a 5 se determina que no cumplen con el requisito de aplicación industrial. [...].

En atención a lo dictaminado, la Ley de patentes de invención, define el concepto de 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”, también determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

En el mismo sentido, el artículo 2, incisos 1, 3 y 5 del precitado cuerpo normativo establece que:

1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

[...]

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.

[...]

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.

[...] (El subrayado no corresponde al texto original).

Ahora bien, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el profesional en la materia debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención con la tecnología preexistente, cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico conocedor en la materia; de ahí que solo podría reconocerse actividad inventiva cuando el objeto de lo solicitado no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica. Sin embargo, para el caso bajo estudio dicho análisis no puede realizarse debido a la falta de claridad contenida en la materia descrita en las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud. Lo anterior, con fundamento en los argumentos técnicos sostenidos tanto por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán examinadora de primera instancia del Registro de la Propiedad Intelectual, así como el análisis técnico elaborado en segunda instancia por el perito Germán Madrigal Redondo, por lo que, este Tribunal concluye, que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 5 conforme se desprende no cumplen, pese a los señalamientos dados por el solicitante, con los requisitos de patentabilidad establecidos en nuestra legislación, debiendo denegarse su protección.

Ahora bien, respecto a los argumentos del apelante en cuanto a los informes realizados por la examinadora y el deber de aplicación sobre el “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención”, sobre el cual se deben basar todos los peritajes. Al respecto, este órgano de alzada, estima conveniente indicar al apelante que, del análisis realizado al expediente sometido a estudio, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para cuestionar la labor de la examinadora, por cuanto de los informes se evidencia que la profesional a cargo cumple con las formas contenidas en el manual, pues en los informes técnicos concluyentes se describe el arte previo, correspondiente a los documentos relacionados con la materia que se pretende reivindicar y sus objeciones. Además, orienta al inventor sobre cómo enmendar la materia reclamada tanto en el contenido de fondo, como de manera dialéctica, ya que es una herramienta elaborada para facilitar la comprensión de lo que se desea proteger en concordancia con la normativa jurídica que la respalda, para el caso bajo examen conforme a lo estipulado por la Ley de patentes de invención, y su

Reglamento. Por lo tanto, no resulta de recibo la manifestación referente a que los informes técnicos presentados en este expediente violenten el manual para su elaboración.

Ahora bien, respecto de los análisis realizados por la examinadora sobre las reivindicaciones enmendadas que dieron sustento a la resolución denegatoria, este Tribunal, estima que dicho pronunciamiento efectivamente tiene como respaldo un informe técnico concluyente 2 donde dicha profesional describió cada uno de los documentos señalados, hizo referencia al arte previo, así como al problema planteado. De ahí que, se concluyera que las reivindicaciones enmendadas 1 a 5 contenían materia no considerada invención, además de que, debido a los problemas de claridad y descripción contenidos en los juegos reivindicatorios que fueron aportados, la solicitud no cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, todo ello a la luz de los requisitos legales y reglamentarios que establece nuestra legislación nacional en materia de patentes. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Por otra parte, pese a los señalamientos en cuanto al uso del término “comprende”, cabe aclarar al petente que ello no conlleva a ninguna arbitrariedad, por cuanto la objeción que le fue señalada por la profesional lo que pretendía era delimitar la descripción de la materia que se pretendía proteger, sea, limitar su ámbito de protección, por cuanto el uso del término abierto como lo es la palabra “comprende”, implicaba analizar la solicitud en términos generales, por lo que, desde ese punto de vista y la relación entre los elementos técnicos y el contenido de arte previo, conllevó a que la invención careciera de nivel inventivo, siendo este un requisito indispensable para considerar su protección.

Señala el apelante, que el documento D1 parece ser el arte previo más cercano para la presente invención, ya que es el único documento que detalla un proceso para obtener clorhidrato de anamorelina. Con relación al citado documento el perito en su informe de alzada claramente señala:

[...] Los documentos D1–D4 aportan información sobre la formación de sales anomerilna mono clorhidrato para motivar al experto medio a combinar lo divulgado en D5 para buscar técnicas de formación de sales ácidas con ácido clorhídrico y tener una estabilidad adecuada para realizar formas de dosificación farmacéutica como lo divulga D6 y D7, es decir el experto medio en la materia con su conocimiento y el arte previo contiene los elementos necesarios para obtener la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 5 por el apelante según se muestra en la tabla 3 del presente informe, ya que el experto medio en la materia puede anticipar lo reivindicado en la presente solicitud.

Es decir, el arte anticipa la solución planteada por el solicitante ya es obvia para experto medio en la materia a la luz de los documentos citados y su experiencia en formar sales farmacéuticas y formular. Se determina que las reivindicaciones 1 a 5 no poseen nivel inventivo. [...].

Asimismo, respecto a los resultados de los documentos citados D2-D4, el perito señaló:

[...] En primer lugar, debe indicarse que el solicitante no reivindica los argumentos que indica en escrito de apelación, en específico no revela el contenido de cloruro residual que se supone brinda el procedimiento reclamado, pero como se ha explicado ya se conoce del arte anamorelina y la anamorelina mono clorhidrato (ver D1 a D4 ejemplos y reivindicaciones) y además también se conoce las reacciones ácido /base en una bifase liquido/liquido como lo muestra D5. También se ha indicado que el solicitante omite características esenciales del proceso como rendimiento, pureza, temperatura, tiempo, agitación, y además extrapola la fase orgánica a otros solventes diferentes de acetato de isopropilo, el cual es el único ejemplificado en la descripción.

Otras omisiones son como por ejemplo la cantidad de anamorelina utilizada, el área superficial de contacto, la constante de reparto. En segundo lugar, teniendo en cuenta estos hechos y a pesar de lo indicado supra, debe señalarse que los documentos D1 a D7, no revelan expresamente este procedimiento bifásico liquido/liquido con acetato

de isopropilo y ácido clorhídrico acuoso de preparación de anamorelina mono clorhidrato. En donde la anomerlina se disuelve previamente en la fase de acetato de isopropilo y el ácido clorhídrico se disuelve en la fase acuosa, y luego ambas fases se ponen en contacto. Por esta razón el procedimiento de las reivindicaciones 1 a 5, se consideran novedosas. [...].

De lo indicado anteriormente se logra colegir que los documentos D2 y D4 fueron incluidos en el análisis técnico, cuando el perito detalla los documentos D1 a D7. Si bien estos fueron considerados novedosos, concluye la examinadora que no cuenta con nivel inventivo, ya que para un experto medio en la materia con conocimiento y conforme al arte previo, logra anticipar la materia reclamada. Debido a lo indicado es que se rechazan las argumentaciones dadas por el recurrente.

Finalmente, cabe indicar que todas las argumentaciones dadas por el representante de la compañía recurrente no pueden ser acogidas pues tal y como se desprende del informe técnico realizado en segunda instancia por el perito German Madrigal Redondo, la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 5 carece de los requisitos de patentabilidad señalados para su protección. Ello, aunado a que luego de la audiencia conferida por este Tribunal, a efectos de que el apelante se pronunciara con relación a las objeciones señaladas por el citado profesional, así como de la prórroga solicitada y otorgada para esos mismos efectos, el recurrente no contestó. Por lo tanto, no hay argumentos a valorar en esta etapa procesal debiéndose atenderse a lo concluido por el examinador.

Por los argumentos y citas legales expuestas, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, representante de la empresa HELSINN HEALTHCARE S.A., en contra

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:04 del 1 de julio de 2022, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de representante de la empresa HELSINN HEALTHCARE S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:04 del 1 de julio de 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto 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

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/CMCH/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

INVENCIÓN

TE: NIVEL INVENTIVO

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.15