



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0260-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION  
DENOMINADA “FORMAS SÓLIDAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR  
DE BET”**

**INCYTE CORPORATION, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2019-27)**

**PATENTES DE INVENCION**

**VOTO 0207-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y dos minutos del ocho de mayo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, abogado, cédula de identidad número 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, Delaware 19803, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:44:34 horas del 11 de setiembre de 2023.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito



presentado el 17 de enero de 2019, el abogado LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA, cédula 1-669-228, en calidad de apoderado especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“FORMAS SÓLIDAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE BET”**.

Una vez realizado el examen de fondo y emitidos los informes técnicos fase 1 y 2 y el técnico concluyente con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 14:44:34 horas del 11 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud presentada debido a que el juego reivindicatorio no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad ni suficiencia, ya que no indica ni define de manera concreta las características técnicas de lo que se desea proteger. Así mismo, la solicitud pese a cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial, no cumple con nivel inventivo, por lo cual, se rechaza la protección para la materia contenida en las 8 reivindicaciones.

Inconforme con lo resuelto el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez** presentó recurso de revocatoria con apelación y expuso los siguientes agravios:

Ante el Registro:

1. En cuanto al nivel inventivo indica: La reivindicación describe una reacción en la cual el compuesto 7 y el compuesto 9 son acoplados para formar el compuesto 8. La Examinadora se refiere en su argumento a una reacción de formación de un éster de tosilo ( $R-OSO_7-ptolil$ ):  $R-OH + Ts-Br \rightarrow ROTs + HBr$ .

Señala que en la reacción del método reivindicado no participan ni un



alcohol ni un haluro de tosilo y que el grupo funcional presente tanto en el compuesto 9 como en el compuesto 8 es una amida de tosilo (R1R2-N-SO2-p-tolil). Este último grupo funcional no es formado ni modificado en el método reivindicado.

En el método de la presente invención, el compuesto 8 es sintetizado al formar un enlace carbono-carbono entre las posiciones 4 del compuesto 9 y 8 del compuesto 7.

Dado que la reacción descrita en la reivindicación 1 no tiene nada que ver con la formación de un éster de tosilo, se sostiene que el argumento del examinador no se refiere al conjunto de reivindicaciones modificadas y no es relevante para el análisis del nivel inventivo de la presente solicitud.

El Informe Técnico Concluyente no provee ninguna explicación para sustentar la supuesta obviedad de los materiales de partida, los cuales son diferentes a los empleados en el estado anterior de la técnica para preparar el compuesto INCBO57643.

Tampoco explica por qué sería obvio utilizar al compuesto 8 como intermediario sintético en la preparación de este compuesto. A diferencia del método original para la preparación de INC8057643, el método reivindicado es ventajoso y no obvio porque permite la preparación de este compuesto en escala grande, con un rendimiento alto.

**2.** Sobre la unidad de invención indica: Las reivindicaciones 1-5 tratan acerca de un proceso para la preparación del compuesto a partir de los compuestos 7 y 9. Al ser dependiente de las reivindicaciones 1-5, la reivindicación 6 trata también acerca de un proceso para la preparación del compuesto 8, pero define un proceso para la preparación del compuesto 7 a partir del compuesto 6. Si se interpreta correctamente, la reivindicación 6 no trata acerca de un proceso para



la preparación del compuesto 6, sino que trata acerca de un proceso de dos pasos para la preparación del compuesto 8, el cual incluye el paso indicado en la reivindicación 1. Por consiguiente, la reivindicación 6 comparte un único concepto inventivo con las reivindicaciones 1-5, porque su alcance abarca al proceso de la reivindicación 1. Con base en lo anterior, se sostiene que el proceso descrito en la reivindicación 1 es la característica técnica especial presente en todas las reivindicaciones de la presente solicitud.

Mediante resolución emitida a las 10:58:53 del 30 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual acogió parcialmente el recurso de revocatoria presentado contra la resolución de las 14:44:34 horas del 11 de setiembre de 2023, con base en el informe técnico de revocatoria (visible a folios 198 a 202 expediente principal), emitido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, determinando conceder la patente solicitada en cuanto a las reivindicaciones 1 y 2, ya que cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Ante el Tribunal, el apelante indicó:

1. Los peritajes que realizan las oficinas de propiedad intelectual de Centroamérica deben basarse en el “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención”. El manual contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El examen debe estar debidamente fundamentado y no puede ser meramente una serie de aseveraciones sin una base técnica que lo sustente.

2. El manual establece la forma en la cual deben evaluarse los



requisitos de patentabilidad.

3. En el presente caso la examinadora no analizó el nivel inventivo de las reivindicaciones 3-8 no explicó el motivo de su rechazo. Por lo tanto, no siguió los pasos indicados en el Manual Centroamericano.

4. Solicita un nuevo estudio pericial con el fin de determinar la patentabilidad de la solicitud a la luz de los comentarios del escrito de agravios.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado que las reivindicaciones 3 a 8 correspondientes a la presente solicitud de patente no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia y nivel inventivo, según los informes técnicos de la Dras. Alejandra Quintana Guzmán y Cleidie Castro Allen, incorporado el último como prueba para mejor resolver.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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. Cabe en este punto aclararle al apelante que la resolución apelada es la resolución final de denegatoria de las 14:44:34 horas del 11 de setiembre de 2023 y no la que resolvió el recurso de revocatoria, ya que, ante el Tribunal en el escrito en respuesta a la audiencia, en su presentación de agravios indica que corresponden a la resolución que acogió parcialmente la patente para



las reivindicaciones 1 y 2.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso que nos ocupa es necesario aclarar que tanto los informes realizados ante el Registro por la examinadora y el informe presentado como prueba para mejor resolver por la perito Dra. Cleidie Castro Allen, concuerdan en que las reivindicaciones 3 a 8 correspondientes a la presente solicitud de patente no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia y nivel inventivo, sin embargo el informe técnico correspondiente al recurso de revocatoria presentado por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, sí concede las reivindicaciones 1 y 2, no así el informe rendido en esta instancia por la perito Dra. Cleidie Castro Allen, que rechazó todas las reivindicaciones por falta de claridad, suficiencia y nivel inventivo.

Considera el Tribunal, en atención a su competencia y la materia objeto de esta apelación, que los alegatos deben atenderse en cuando a lo rechazado ante la primera instancia en las reivindicaciones de la 3 a la 8, por lo que debe mantenerse la concesión dada por el Registro de origen para las reivindicaciones 1 y 2, máxime como bien lo señala el representante de la empresa apelante, ambas reivindicaciones superaron las objeciones y resultaría inadecuado plantearlas en esta fase de apelación. Todo lo anterior con fundamento en los siguientes motivos:

En lo que respecta a la claridad la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán desde el informe concluyente, había advertido las falsas dependencias de las reivindicaciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero determinó en su informe concluyente y en el informe de revocatoria que las reivindicaciones 1 y 2 sí cuentan con esa característica; en el



informe de la Dra. Castro, no existe un análisis específico para determinar lo contrario, no presenta la perito un argumento de peso para que este Tribunal revoque lo indicado por la Dra. Quintana.

En cuanto la suficiencia, la Dra. Quintana, es clara después de los alegatos del recurso de revocatoria con apelación, que, si se probaron las diferencias entre las reacciones, indicó la examinadora: “la reacción de acoplamiento planteada sí evidencia posible utilización a gran escala con un alto rendimiento y sin requerir cromatografías de purificación”, hecho que no se descarta con el informe de la Dra. Cleidie Castro, que no desarrolla el tema a fondo para poder este órgano determinar lo contrario.

Nivel inventivo. Según el informe técnico de revocatoria dado ante el Registro el solicitante sí establece una reacción de acoplamiento que es diferente a la reacción establecida en el criterio emitido en el informe técnico concluyente, no existe en la combinación de documentos encontrados una reacción similar, la reacción se puede utilizar a gran escala con un alto rendimiento y sin requerir cromatografías.

El examen de segunda instancia administrativa no desarrolla cómo los documentos D1 a D3, pueden anticipar las reivindicaciones presentadas.

Por el anterior análisis se determina que las reivindicaciones 1 y 2 sí cumplen con los requisitos de patentabilidad, aspecto que como se indicó, tampoco fue objeto por parte del apelante en su escrito de agravios ante este Tribunal.

En lo que respecta a las reivindicaciones 3 a 8, tanto el examinador de fondo de primera instancia como el perito consultado en segunda



instancia coinciden en que estas no cumplen con los requisitos de claridad ni suficiencia, ya que no indican ni definen de manera concreta las características técnicas de lo que se desea proteger.

Además, ambas profesionales concuerdan de forma categórica en que las reivindicaciones 3 a 8 presentadas utilizan términos genéricos de química general. La Dra. Castro Allen, perita nombrada en segunda instancia señaló en su informe:

... Las reivindicaciones 3, 4, 5 se refieren a un proceso de reacciones que se llevan a cabo en un segundo disolvente, la reivindicación 6 se refieren a un proceso de reacciones que se llevan a cabo en un tercer disolvente, pero en todo el juego reivindicatorio no se menciona el primer disolvente adonde se puede llevar dichas reacciones.

Una reivindicación múltiple dependiente, solo podrá referirse a las reivindicaciones que le sirven de base y no podrá servir de base a otra reivindicación dependiente múltiple. Las reivindicaciones 3, 4, 5 sirven de base para las reivindicaciones 6 y 8, por tanto, las reivindicaciones 6 y 8 no cumplen con el requisito de claridad.

Por su parte la Dra. Quintana en ese mismo sentido, indicó:

No es claro lo que pretende proteger, por ejemplo, en la reivindicación 3, por un lado, menciona que la reacción se da en un segundo solvente y por otro lado se establece la identidad del solvente. Es decir, existe dos alcances posibles, lo cual no es posible en una reivindicación dependiente. Esto ya había sido advertido en la examinación anterior.

En la reivindicación 6 igualmente se presentan varios conceptos





al mismo tiempo siendo no claro el alcance de la reivindicación. Esta reivindicación se redacta como si fuera independiente, en cuanto a las características técnicas presentadas, pero se fuerza a ser dependiente.

Se presenta una falsa dependencia en las reivindicaciones 6 a 8. La reivindicación 1 a 5 presentan características del método de preparación del compuesto 8. Las reivindicaciones 6 a 8 dependen de la reivindicación i y se refieren a otro método de preparación diferente, que no incluye los pasos o reactivos a los que se refieren en la preparación del compuesto

8. Son métodos de preparación distintos y no puede incluir la materia de uno en el otro, ...

Por lo tanto, con fundamento en los informes técnicos que constan en el expediente, para este Tribunal es claro y tiene como demostrado el hecho que las reivindicaciones 3 a 8 no cumplen con el requisito de claridad.

En relación con el requisito de nivel inventivo, la Ley de patentes, en su artículo 2 inciso 5 indica: “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.” Por su parte el inciso 3 del mismo artículo indica que el estado de la técnica comprende “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”

Para poder determinar la existencia o no del nivel o actividad inventiva



de la patente solicitada se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada por la solicitud de patente con la tecnología preexistente (en este caso D1 a D3), cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico interiorizado en la materia de pasar de una a otra tecnología mediante la aplicación de tal capacidad. También se puede afirmar que habrá actividad inventiva cuando en el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente.

La evidencia o no de la actividad inventiva como requisito de patentabilidad de una invención según la doctrina, significa: "...que la regla técnica en la que ésta consiste sea no deducible del estado de la técnica por un experto en la materia con conocimientos normales..." (Fernández Novoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M. (2009) *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons, pp.126-127)

Se puede agregar que no solo implica 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.

Según se desprende del informe técnico concluyente, y del peritaje de segunda instancia, los documentos D1 a D3 evidencian la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 3 a 8 presentadas. Estos documentos sirven a la persona de nivel medio versada en la materia, como alternativas no complejas para la solución al problema técnico que plantea la invención solicitada.

En ese sentido, a juicio de este Tribunal, la actividad del experto resulta en rutinaria o se alcanza mediante la simple aplicación de sus conocimientos, que no entrañan el nivel inventivo requerido por la legislación para conceder la patente. En este caso los documentos D1,



a D3 constituyen el estado de la técnica previo del cual puede derivarse la pretendida invención y ambas expertas coinciden en que las reivindicaciones de la 3 a la 8 utilizan elementos ya divulgados en el estado de la técnica sin un efecto técnico inesperado.

Por lo anterior considera este Tribunal que, la materia pretendida por el solicitante no demuestra una eficacia superior a la del arte previo conformado por D1 a D3, por lo que, no se evidencia la existencia de actividad inventiva en las reivindicaciones 3 a 8, pues no se demostró que exista un resultado o efecto sorprendente o inesperado, o un efecto que hasta el momento no era alcanzable, debido a que la técnica y métodos preexistentes conducen al resultado esperado o relacionado directamente con los documentos D1 a D3; y en todo caso tampoco se cumplió con los requisitos de claridad y suficiencia.

Debido a lo anterior, los agravios de la empresa apelante deben ser rechazados, ya que se cumplieron con los requisitos del “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención”, que es su fundamentación principal ante esta instancia.

Es importante indicar que para poder proteger las reivindicaciones 1 y 2 el título de la patente debe ser cambiado a *"Intermediarios de inhibidores de BET"*, tal y como lo indicó la examinadora en el examen de técnico de revisión de alegatos de revocatoria, ya que sin ese cambio de título no se puede llevar a cabo la protección.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar parcialmente la solicitud de patente presentada, pues con fundamento los informes técnicos que constan en el expediente, y que se constituye como la prueba esencial que este



Tribunal debe valorar, se colige que las reivindicaciones 3 a 8 de la patente de invención denominada: **“FORMAS SÓLIDAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE BET”** no cumplen con los requisitos que establece la ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Simón Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 14:44:34 horas del 11 de setiembre de 2023, la que en este acto se confirma.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, I. Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **Simón Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 14:44:34 horas del 11 de setiembre de 2023, la que en este acto **se confirma** en cuanto a las reivindicaciones rechazadas de la 3 a la 8. II. Se le indica al Registro de Propiedad Intelectual que para poder proteger las reivindicaciones 1 y 2 el título de la patente debe ser cambiado a *"Intermediarios de inhibidores de BET"*, tal y como lo indicó la examinadora en el examen técnico de revisión de alegatos de revocatoria. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

## DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55