



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0520-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE
CINASA”

LOXO ONCOLOGY, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2018-367)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0433-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas cuarenta y tres minutos del veinticinco de setiembre de
dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la
abogada María del Milagro Chaves Desanti, vecina de Santa Ana,
portadora de la cédula de identidad 1-0626-0794, en condición de
apoderada especial de la compañía **LOXO ONCOLOGY, INC.**, sociedad
existente conforme las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 281
Tresser Blvd. 9th Floor Stamford, Connecticut 06901, Estados Unidos
de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 08:18:38 horas del 2 de setiembre de
2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de julio de 2018, la abogada Chaves Desanti, en la condición indicada, solicitó la concesión de la patente de invención denominada: “**COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE CINASA**”; cuyo inventor es el señor GUIBOT, Nicolas, quien cedió sus derechos al solicitante.

Mediante los informe técnicos fase 1, fase 2 y concluyente del 9 de noviembre de 2022, 29 de septiembre de 2023 y 1 de julio de 2024 respectivamente (folios 143 a 147, 168 a 177 y 204 a 216 del expediente principal), la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes; razón por la cual en resolución dictada a las 08:18:38 del 2 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **LOXO ONCOLOGY, INC.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en el que expresó como agravios lo siguiente:

1. Su representada presentó argumentos a las observaciones preliminares sobre altura inventiva, pero no fueron tomadas en cuenta en el informe concluyente.
2. Se señalan las diferencias que considera existen respecto de los documentos del arte previo.
3. La combinación de D3 y D4 no soluciona el problema de la falta de nivel inventivo para la presente invención. La Examinadora sugirió



que las definiciones en D4 se pueden utilizar para construir B1-L1-B2 para solucionar lo que D3 no enseña; sin embargo, no hay enseñanza ni motivación para hacer la selección específica de una multitud de permutaciones de los tres elementos diferentes. No existen ejemplos ni preferencias que guíen a un experto medio en la materia a realizar cualquiera de estos cambios.

4. Estudios adicionales realizados sobre la molécula principal de la invención fundamentan y explican con más detalle cómo la molécula inventiva tiene un carácter inhibitor y de selectividad tan elevados en una molécula que es un inhibidor reversible como se demuestra en la especificación, en contraste con los inhibidores irreversibles covalentes disponibles comercialmente.

5. D3 ni D4, solos o combinados conducen a una persona experta en la materia a los compuestos actualmente reclamados y no hay ninguna enseñanza, motivación o sugerencia en ninguno de estos documentos para modificar las estructuras divulgadas en ellos para llegar a los inhibidores de BTK actualmente reivindicados. Por lo tanto, las reivindicaciones 1-13 no son obvias y sí poseen nivel inventivo; se ha comprobado que una persona normalmente versada en la materia no puede llegar de manera obvia a la invención reclamada: D3 y D4 tratan de enlaces covalentes (inhibición irreversible) mientras que la invención que se analiza trata de enlaces no covalentes (inhibición reversible); es decir, dado que D3 y D4 enseñan inhibición irreversible, no es posible a partir de estas enseñanzas modificar los compuestos para hacerlos reversibles como los reivindicados en la presente solicitud.



Solicitó que se revoque la resolución recurrida, la celebración de una audiencia oral o el nombramiento de un nuevo perito.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho probado, útil para la resolución de este asunto, que por medio del informe pericial presentado el 8 de agosto de 2025 y suscrito por la Dra. Stephanie Gómez Diacova (folio 84 a 94 legajo digital de apelación), se determinó que las reivindicaciones 1 a 13 correspondientes a la solicitud de patente de invención denominada **“COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE CINASA”**, sí cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo tanto, lo solicitado es una invención patentable de acuerdo con lo estipulado en la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante, Ley de patentes).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 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 nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Según lo solicitó el apelante, se debe revocar la resolución recurrida, por cuanto la materia reivindicada en la solicitud de concesión de la patente de



invención denominada “COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE CINASA”, posee nivel inventivo.

El artículo 2 inciso 4 de la Ley de patentes señala sobre este tema:

Artículo 2º.- Invenciones patentables.

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

[...]

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.

[...]

Con relación a la falta de nivel inventivo, la examinadora de primera instancia en el informe concluyente (folios 204 a 216 del expediente principal) indicó:

...el solicitante no presenta argumentos técnicos sobre como (sic) la combinación de los documentos presentada en la examinación no resulten en falta de nivel inventivo. Es decir, el solicitante alega sobre nivel inventivo utilizando argumentos individuales como si fuera un alegato de novedad, la cual no está siendo objetada en el informe técnico ITP Fase 2. El nivel inventivo debe emplear una combinación de documentos.

[...]

Se determina que el solicitante no presenta pruebas técnicas que modifiquen el criterio emitido de nivel inventivo del ITP Fase 2.

[...]



Por tanto, se concluye que las reivindicaciones i a 13 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

[...]

En virtud de los alegatos planteados en el recurso interpuesto ante este órgano de alzada y en atención a la solicitud realizada en el escrito de apelación de efectuar nuevo peritaje, este Tribunal admitió la prueba propuesta, de conformidad con los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 34, 37 y 38 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo N° 43747 MJP, por lo que se nombró al Dra. Stephanie Gómez Diacova como perito encargada de evaluar si las reivindicaciones controvertidas cumplen o no los requisitos de patentabilidad, específicamente con la exigencia de nivel inventivo.

En este sentido, el Dra. Gómez Diacova rindió su informe (visible a folio 84 a 94 del legajo digital de apelación), e indicó que la diferencia estructural de la invención conduce a un mecanismo de acción completamente distinto al enseñado por los documentos D3 y D4, lo que permite una inhibición reversible con mejores perfiles terapéuticos; la solución propuesta aborda de manera específica y eficaz un problema técnico relevante en la práctica clínica oncológica, como lo es reducir los efectos adversos asociados a inhibidores irreversibles como ibrutinib, lo que representa un avance terapéutico significativo; .

También señaló la experta que el cambio estructural introducido no es obvio ni se ha sugerido en los documentos del estado de la técnica, al respecto "...D4 desaconseja explícitamente eliminar el grupo



covalente, lo cual refuerza el carácter no evidente de la invención” por lo que la solución al problema técnico se resuelve a través de un enfoque contrario al enseñado por el estado de la técnica, lo cual es indicativo de actividad inventiva para las reivindicaciones 1 a 13.

La Dra. Gómez Diacova concluyó que “la evidencia técnica disponible, incluyendo datos posteriores sobre el compuesto pirtobrutinib, refuerza que los efectos técnicos atribuidos a la invención eran plausibles desde la fecha de prioridad y que la invención alcanza una solución técnica con beneficios clínicos reales.”

El Manual Andino para el Examen de Patentes, conceptualiza el requisito de nivel inventivo de la siguiente forma:

Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El término “evidente” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia.

En una línea muy similar, se refiere a ese requisito el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana.



Por su parte la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala:

El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. (Proceso 589-IP-2016, del 26 de junio del 2017).

La figura del experto medio también ha sido definida por la doctrina y por las autoridades de Propiedad Intelectual. Al respecto el Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente señala:

[...] Para cumplir con el requisito de no evidencia, la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia. Esto quiere decir que la materia objeto de la invención no será patentable si ese experto en la materia, reuniendo distintos datos conocidos, llega al mismo resultado.
[...]



(El subrayado no corresponde al texto original).

En este mismo sentido indica el Manual citado:

Usar el nivel de conocimientos de un experto con conocimientos normales en la materia para determinar si éste puede solucionar el problema técnico basándose en la información encontrada en el estado de la técnica:

Esto no se refiere a la capacidad técnica del inventor, sino a la de una persona hipotética de la que se presupone que está familiarizada con todo el campo técnico pertinente, es decir, un experto en la materia. [...].

(El subrayado no corresponde al texto original).

Con fundamento en lo anterior, este órgano de alzada logra determinar que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 13 no se encuentra anticipada por la combinación de los documentos D3 y D4, los cuales conforman el estado del arte más cercano, tal como se desprende de los informes técnicos elaborados en el examen de fondo de la solicitud y en la pericia solicitada en esta instancia. La invención no se deriva de manera obvia del estado de la técnica pertinente, para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente (experto medio).

En el presente caso existe un elemento objetivo que es el peritaje en segunda instancia, el cual analizó las reivindicaciones 1 a 13 de la solicitud presentada, así como los argumentos del recurrente; este Tribunal avala lo que concluye el peritaje, pues el análisis realizado es fundamentado y cumple con los requerimientos legales exigibles con relación a la debida motivación del acto.



Por ende, en aplicación de los principios de sana crítica y razonabilidad, el peritaje rendido por la Dra. Gómez Diacova, se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, y a partir de ello se colige que las reivindicaciones 1 a 13, correspondientes a la patente de invención denominada **“COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE CINASA”**, cumplen con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes, la cual señala que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

En relación con los agravios esgrimidos, este órgano colegiado considera necesario aclarar a la recurrente que, es cierto que su representada presentó argumentos a las observaciones preliminares sobre altura inventiva, pero no fueron tomadas en cuenta en el informe concluyente pues se limitó a señalar las diferencias de la solicitud con los documentos D3 y D4, por separado, pero no se refirió al resultado de la combinación de ellos para determinar la existencia de nivel inventivo. Las diferencias que, según la recurrente, existen respecto de cada uno de los documentos del arte previo no es un agravio admisible pues refiere a novedad y ese requisito no fue objetado.

En cambio, los demás agravios son de recibo. La apelante, en su recurso señaló cómo la combinación de D3 con D4 no revela la solución al problema técnico que la invención propone y esto se confirmó con la prueba pericial ordenada.

Sobre los argumentos presentados junto con el pago de honorarios del perito nombrado, no se hace referencia por cuanto fueron presentados fuera del plazo concedido en la audiencia.



Por la forma en que se resuelve, este Tribunal no considera pertinente conceder la audiencia oral solicitada por el recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María de Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la compañía **LOXO ONCOLOGY, INC.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que sea concedida la patente de invención denominada **“COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE CINASA”**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la compañía **LOXO ONCOLOGY, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:18:38 del 2 de setiembre de 2024, la que en este acto **se revoca**. 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 el artículo 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



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES

INVENCIÓN

 TG. PATENTES DE INVENCIÓN
TNR. 00.38.15