

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0911--TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la patente de invención “DERIVADOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS Y MÉTODOS DE USO COMO INHIBIDORES C-MET”

AMGEN INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11627)

VOTO 0070-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AMGEN INC**, entidad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas treinta y siete minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de agosto de 2010 el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representando a la empresa **AMGEN INC**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT

de la solicitud internacional: PCT/US 2008/011724, presentada ante la Oficina Internacional en fecha 14 de octubre de 2008, la entrada a fase nacional de la patente titulada **“DERIVADOS HETEROCICLICOS FUSIONADOS Y METODOS DE USO COMO INHIBIDORES C-MET”**. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A61K 31/4365, C07D495/04, C07D498/04. A61K31 / 4355, A61K31/ 437, A61P35/00, A61K31 /5377, C07D493/04, C07D471 /04, C07D487/04, A61K31/4375.**

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el 15 de noviembre de 2010 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 226, 227, 228 del 22, 23 y 24 de noviembre de 2010 respectivamente, y dentro del plazo para oír oposiciones, se opuso la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, en su condición de apoderada de la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN).

TERCERO. Que mediante el Informe Técnico Preliminar rendido por la doctora Lara Aguilar Morales señaló lo siguiente: *“(...) b. Respecto al nivel inventivo: (...) La solicitud en sus reivindicaciones 1 a 36, carece de nivel inventivo, ya que los compuestos reivindicados son estructuralmente similares a los ya divulgados y su función es la misma que los de la técnica anterior XI. Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: “Ley 6867: Artículo 2, inciso 5 Reglamento 15222. MIEM-J /REFORMA 2014): Artículo 4 Manual: Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. Por tanto con base en el Artículo.13 de la Ley 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en conformidad con el análisis de los anteriores apartados, no se concede la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 36 porque no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867, según lo especificado en el recuadro anterior. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad”*

CUARTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las doce horas veinte minutos del seis de mayo de dos mil quince, concediéndole a la empresa un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 03 de junio de 2015, modifica las reivindicaciones.

QUINTO. Mediante Informe Técnico Concluyente rendido por la doctora Marlen Calvo Chaves concluye que “*(...)b. Respecto al nivel inventivo: (...) Al no existir documentación que apoye la presencia de un efecto inesperado o superior en cuanto a lo ya existente en la técnica la solicitud en sus reivindicaciones 1 a 33, carece de nivel inventivo, ya que los compuestos reivindicados son estructuralmente similares a los ya divulgados y su función es la misma que los de la técnica anterior,(...) XI .Resultado del informe (...) Observaciones: Por tanto no se concede la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 33 porque no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867...*”.

SEXTO. Como consecuencia el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas treinta y siete minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince., señaló lo siguiente: “*(...) **POR TANTO: I. Declarar con lugar la oposición presentada por la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN) y denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “DERIVADOS HETEROCICLICOS FUSIONADOS Y METODOS DE USO COMO INHIBIDORES C-MET”II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE.***”

SETIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de

apoderado especial de la sociedad **AMGEN INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

OCTAVO. Mediante resolución de las 8:30 horas del 05 de mayo de 2016 este Tribunal ordenó prueba pericial a efecto de que la examinadora se refiera a varios puntos concretos de las reivindicaciones que fueron analizadas por el Registro de la Propiedad Industrial.

NOVENO. Mediante el Informe Técnico Pericial recibido por este Tribunal el 19 de setiembre de 2016, el doctor German Madrigal Redondo indicó: *“(...) los argumentos del solicitante no son válidos por dos motivos el primero es que la delección de nitrógeno ya es conocida del arte previo y cumple el mismo efecto técnico sobre MET, además son revelados en D3 los mismos compuestos, en segundo lugar el solicitante no presenta información comparativa en comparación con los compuestos D1 y D2 como inhibidores de C-MET, en tercer lugar la combinación del núcleo de D3 con sus mismos posibles sustituyentes o la combinación de D3 con D1, D2 o D4 permite obtener por química combinatoria los compuestos reclamados algo obvio para el experto medio en la materia por tanto no puede darse un paso inventivo a los compuestos de las reivindicaciones 1 a 33 ya que el arte anticipa los mismos compuestos de D3 pertenecientes al arte previo o una combinación de D3 con D1 y D2 los cuales poseen el mismo efecto técnico de ser inhibidores de C-MET. ...”*

DECIMO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que la invención presentada carece de altura inventiva, y además en su descripción no hay claridad (informe final perito primera instancia, folios 430 a 433 informe de perito de segunda instancia folios 553 a 575)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por Marlen Calvo Chaves y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente rechazar la patente solicitada.

Que el representante de la compañía sociedad **AMGEN INC** a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2015, ante la emisión del nuevo peritaje no expresó agravios.

CUARTO: Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por

el Registro.

QUINTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios respecto del peritaje pedido por la parte, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial como garantía de no ser violentados derechos constitucionales que deban ser tutelados en esta instancia resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas treinta y siete minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince. Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente y conforme al principio de legalidad.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AMGEN INC**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas treinta y siete minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de patente de invención **“DERIVADOS HETEROCICLICOS FUSIONADOS Y METODOS DE USO COMO**

INHIBIDORES C-MET™. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55