

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0574--TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la patente de invención “VARIANTES DE POLIPEPTIDOS RECEPTORES DE ACTIVINA HB Y APLICACIONES DE ESTOS”**

**AMGEN INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-0364)**

***VOTO 0080-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AMGEN INC**, entidad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Amgen Center Drive Thousand Oaks California-91320, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 10:06:13 horas del 6 de setiembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 24 de junio de 2011, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, 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 2009/006252, ante la Oficina Internacional en fecha 26 de noviembre de 2008, la entrada a fase nacional de la patente titulada “**VARIANTES DE POLIPEPTIDOS**”

**RECEPTORES DE ACTIVINA IIB Y APLICACIONES DE ESTOS**". La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **C07K 14/705 (2006.01)**

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre, el 23 de agosto de 2011 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 172, 173, 174 de los días 7, 8 y 9 de setiembre de 2011 y dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

**TERCERO.** Que mediante el Informe Técnico Preliminar Primera Fase rendido por el doctor German Madrigal Redondo señaló lo siguiente: "(...) *IV. Exclusiones de patentabilidad /Materia no considerada como una invención Las reivindicaciones 1 a 18 y 20 describen polipéptidos, proteínas, anticuerpos, epítomos, partes de anticuerpo y partes de las regiones variables, material genético, cédulas, composiciones que contienen dichas proteínas, polipéptidos, anticuerpos o partes de los mismos, descritos de manera general, inespecífica e incompleta, por lo que abarca más allá de la invención reclamada, incluyendo descubrimientos de la naturaleza, ya que no se puede diferenciar los anticuerpos, polipéptidos y proteínas en estado nativo o de los que se encuentran en la naturaleza (...) por tanto las anteriores reivindicaciones se consideran como descubrimientos (...) Las reivindicaciones 21 a 28 son métodos de tratamiento que se refieren de forma expresa, por tanto exclusiones de patentabilidad (...) Las reivindicaciones 17 a la 18, además de lo anterior, reclaman células de animales y plantas, por lo que no son consideradas microorganismos, por lo que se consideran como un animal o planta según corresponda, por tanto exclusiones de patentabilidad.(...) La reivindicación 19 es un procedimiento general para producir proteínas, este procedimiento es un segundo uso porque utiliza los mismos pasos y técnicas conocidas del arte para producir proteínas (...)* *V. Unidad de invención (...) No existe unidad de invención para las reivindicaciones 1 a 28 (...)* *VI. Claridad. La solicitud no es clara por dos principales motivos: es ambigua y tiene falta de concisión, esto se basa en que se utilizan características funcionales y no características técnicas como lo es la concentración , los sustituyentes específicos del núcleo activo, disolventes, etc. (...)* *VII. Suficiencia. No existe soporte para toda la materia reclamada (...)* *IX Resultado del informe. La presente solicitud contiene*

*faltas de unidad de invención, claridad y suficiencia (...) Las reivindicaciones 1 a 28 no cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, así mismo contienen materia no considerada invención (folios 175 a 180)*

**CUARTO.** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las diez horas dieciséis minutos del primero de julio de dos mil dieciséis, 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 veintidós de agosto de dos mil dieciséis, hace aclaraciones respecto de las observaciones efectuadas por el examinador.

**QUINTO.** Mediante Informe Técnico Concluyente rendido por el doctor German Madrigal Redondo se concluye: “(...) IV. Exclusiones de patentabilidad/ Sobre lo expresado por el solicitante para el caso de las reivindicaciones 1 a 19 ha resuelto las objeciones del informe preliminar ya que ha especificado todos los elementos técnicos como las secuencias, ha eliminado los porcentajes de homologación, ha declarado que dichas proteínas no se encuentran en la naturaleza y además cuáles son las mejoras técnicas inesperadas por la mutación en la posición 44, por tanto se dan por superadas los reparos del informe preliminar primera fase. Además, eliminó todos los métodos de tratamiento V. Unidad de invención (...) Sobre las enmiendas realizadas debe indicarse que resuelven las objeciones de falta de unidad de invención ya que ha restringido los polipéptidos reclamados a secuencias específicas que tienen la misma mutación en la posición 44 que le otorga una mayor capacidad de glicolización lo cual es importante en el proceso de purificación, y además muestra una menor agregación en Ph 3,0-4,0, por tanto las reivindicaciones 1 a 19 enmendadas poseen unidad de invención. (...) Suficiencia (...) Sobre las enmiendas realizadas debe indicarse que resuelve las objeciones de falta de suficiencia (...) por tanto las reivindicaciones 1 a 19 están suficientemente soportadas (...) a. Respecto a la novedad: (...) Después de analizar los nuevos compuestos y composiciones reivindicadas y comparadas con los documentos citados de D1 a D5 puede indicarse que los compuestos descritos no se revelan

*de forma expresa en el arte previo (...) por tanto se indica que el efecto técnico es reconocido y las reivindicaciones 1 a 19 son novedosas. (...) b. Respecto al nivel inventivo: (...) por tanto, la combinación de D1, D2, con D3 a D5 no podrían anticipar el efecto técnico principalmente por la falta de la proporción de los elementos técnicos citados y por la ausencia de los compuestos específicos reclamados, por tanto, se reconoce el efecto técnico de los polipéptidos y de la composición y al mismo tiempo se brinda un paso inventivo para las reivindicaciones 1 a la 19. c. Respecto a la aplicación industrial: Sobre la aplicación industrial al ser descritos en la reivindicación 1-19 describen compuestos y composiciones que contienen dichos compuestos por lo que se puede indicar que cumple con los requisitos de ser específico, substancial, y creíble para su utilidad en la industria. (...) XI. Resultado del informe Se recomienda la concesión de la Patente si (...) Observaciones: En virtud de lo anterior, las reivindicaciones 1-5 cumplen con los requisitos de patentabilidad y se recomienda la concesión de la patente. La respuesta al ITP fase I aportada por el solicitante y analizadas en el presente informe técnico, no implican una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial”. (folios 206 a 214 del expediente).*

**SEXTO.** Como consecuencia de lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 10:06:13 horas del 6 de setiembre de 2017, señaló lo siguiente: “(...) **SE RESUELVE: I. Aceptar las reivindicaciones 1 a 19** presentadas por el solicitante el veintidós de agosto de dos mil dieciséis **II. Una vez firme la presente resolución ordénese el pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867. La falta de pago oportuno ocasionará el abandono de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 6867. III. Demostrado el pago indicado: a) Ordénese la inscripción y expedición del certificado correspondiente a la Patente de Invención denominada “**VARIANTES DE POLIPEPTIDOS RECEPTORES DE ACTIVINA IIB Y APLICACIONES DE ESTOS**” cuyo titular es la compañía **AMGEN INC** patente que estará vigente y efectiva hasta el veinticuatro de noviembre de dos mil veintinueve (...) **NOTIFÍQUESE.**”**

**SETIMO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AMGEN INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

**OCTAVO.** 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 la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por el doctor German Madrigal Redondo 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 aceptar la patente solicitada.

Que la representante de la compañía **AMGEN INC** a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 21 de setiembre de 2017, no expresó agravios.

**TERCERO.** 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.

**CUARTO.** Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en relación a la resolución apelada, 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 10:06:13 horas del 6 de setiembre de 2017. Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente y conforme al principio de legalidad. Además, de que analizado lo resuelto por el Registro, resulta satisfactorio a los intereses del apelante.

**QUINTO.** En el presente caso, no entiende este Tribunal las razones por las cuales la resolución del Registro fue apelada, siendo que ésta declara con lugar la solicitud de patente en todas las reivindicaciones solicitadas, apoyándose incluso en el estudio técnico constante en autos. Bajo ese entendimiento y al no existir agravios que deban ser analizados por este Tribunal, y conforme al principio de legalidad al cual se debe la administración, se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:13 horas del 06 de setiembre de 2017.

**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 la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AMGEN INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 10:06:13 horas del 6 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de patente de invención **“VARIANTES DE POLIPEPTIDOS RECEPTORES DE ACTIVINA IIB Y APLICACIONES DE ESTOS”**. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*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**