
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0463-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente (FORMULACIONES PARENTERALES DE VACUNAS CONTRA EL NOROVIRUS)

TAKEDA VACCINES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-0069)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0139-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y seis minutos del veintiocho de abril del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor de edad, abogado, casado una vez, con cédula de identidad 1-433-939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **TAKEDA VACCINES, INC.**, domiciliada en 2155 Analysis Drive Bozeman, Montana 59718, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:44:24 horas del 3 de julio del 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **TAKEDA VACCINES, INC.**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**FORMULACIONES PARENTERALES DE VACUNAS CONTRA EL NOROVIRUS**”; y a través de los informes técnicos Preliminar y Concluyente, emitidos el 12 de diciembre del 2018 y el 18 de junio del 2019 respectivamente, la examinadora Dra. Cyntia Arrieta Solís, dictaminó

técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 9:44:24 horas del 3 de julio del 2019 dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada FORMULACIONES PARENTERALES DE VACUNAS CONTRA EL NOROVIRUS.”** Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **TAKEDA VACCINES, INC.**, apeló la resolución indicada, y una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las 8:45 horas del 17 de setiembre del 2019, expresó agravios entre los cuales indicó que considera que no se dieron las valoraciones presentadas y nuevas reivindicaciones aportadas en el transcurso del proceso, sobre las exclusiones a la patentabilidad y aplicación industrial dice que procedió a presentar una modificación en las reivindicaciones de composición para su consideración que comprenden 50 µg del genogrupo I Norovirus VLP y 150 µg del genogrupo II Norovirus VLP, que deben satisfacer las exigencias de la examinadora; y en lo que respecta a la novedad y nivel inventivo, las referencias D1-D5 en combinación o por sí solas, no muestran o sugieren las reivindicaciones de la composición según las nuevas enmiendas que comprenden los niveles de dosificación específicos para el genogrupo I y la norovirus genogrupo II VLP, es decir, 50 µg para el genogrupo I Norovirus VLP y 150 µg para el genogrupo II Norovirus VLP.

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

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

- 1- Que no se recomienda la concesión de la Patente por no cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial, en las reivindicaciones 1 a 31, además de contener materia no considerada invención, según se desprende del Informe técnico concluyente del 18 de junio del 2019, firmado por la examinadora Dra. Cyntia Arrieta Solís (folios 65 al 70 del expediente principal).

- 2- Que no se recomienda conceder las reivindicaciones 1 a 31 del juego reivindicatorio presentado adjunto a la respuesta al Informe Técnico Preliminar, ya que contiene materia no considerada invención. Además, dichas reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, según los argumentos técnicos del Recurso de Revocatoria, del 2 de agosto del 2019, firmado por la examinadora Dra. Cyntia Arrieta Solís (folios 82 al 84 del expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos

independientes en la materia y ésta “... *resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. ...*” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002), criterio que aún sigue vigente en los estrados judiciales y administrativos.

En el presente caso, y analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó por parte de la Dra. Cyntia Arrieta Solís en su informe técnico concluyente (65 a 70 del expediente principal) que textualmente indica: “**Observaciones: En virtud de lo anterior, las reivindicaciones 1 a 31 cumplen los requisitos de claridad, suficiencia y unidad de invención; pero no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial. Además, contiene materia no considerada invención.**”; careciendo entonces de los requisitos intrínsecos de **Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial**, requerimientos necesarios para autorizar una patente; según el Informe Técnico Concluyente, del análisis se dictaminó que las exclusiones de patentabilidad referidas a las reivindicaciones 1 a 31, al igual, contienen materia no considerada invención, aun y cuando cumplen con los demás requisitos.

Siendo que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 9:44:24 horas del 3 de julio del 2019, determinó que según el informe dado por la examinadora encargada, las reivindicaciones 1 a 31 contienen materia no considerada invención, al considerarse segundos usos, cambios de forma y dimensión, además de describir yuxtaposiciones de invenciones conocidas, e incumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y

aplicación industrial, donde los documentos D1 a D5 anticipan todas las características técnicas de la solicitud.

El representante de la empresa **TAKEDA VACCINES, INC.**, apeló la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, con los mismos fundamentos que fueron rebatidos en el recurso de revocatoria, donde la Dra. Cynthia Arrieta manifestó que en la solicitud de la Patente llamada **FORMULACIONES PARENTERALES DE VACUNAS CONTRA EL NOROVIRUS**: “...i. *Exclusiones de patentabilidad y aplicación industrial... lo anterior expresado por el solicitante es parcialmente erróneo, ya que en el Informe Técnico Concluyente no se indica que la solicitud posea exclusiones de patentabilidad, lo que se indica es que posee materia no considerada invención, porque reivindica segundos usos de materia ya conocida.... Las reivindicaciones 1 a 31 del pliego reivindicatorio adjunto a la respuesta al Informe Técnico Preliminar, son yuxtaposiciones porque se cambian, suman o sustituyen de forma sumativa y arbitraria los elementos conocidos... Por otro lado, en las reivindicaciones 1 a 31 no se describen las secuencias de aminoácidos de las VLPs, por lo que no son específicas, son descripciones generales, por lo que los aminoácidos se varían de forma aleatoria, lo cual podría cambiar el efecto reclamado y hay solapamiento con otras secuencias de arte previo. Además, también son yuxtaposiciones porque describe composiciones de vacunas sin indicar la cantidad de cada elemento de la formulación por lo que se suman de manera arbitraria elementos conocidos en el arte. ii. Novedad y Nivel Inventivo... Por lo tanto, del arte previo se derivan composiciones de vacunas VLPs del genogrupo I y del genogrupo II de norovirus y también se revelan los mismos adyuvantes y soluciones amortiguadoras, por lo cual resulta obvio para el experto medio en la materia combinar estos elementos para producir vacunas parenterales para generar inmunidad contra norovirus. iii. Conclusión. En virtud del análisis realizado como respuesta al Recurso de Revocatoria presentado por el solicitante... se recomienda no conceder las reivindicaciones 1 a 31 del juego reivindicatorio presentado adjunto a la respuesta al*

Informe Técnico Preliminar, ya que contienen materia no considerada invención. Además, dichas reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”

Advierte este Órgano de Alzada que, según los argumentos técnicos del recurso de revocatoria emitidos por la examinadora Cyntia Arrieta Solís demostraron que las reivindicaciones carecen de los requisitos básicos y esenciales para que una invención sea patentable, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes ya citado, a saber: **“1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”**, así como materia no considerada invención, por lo que no se recomienda conceder las reivindicaciones 1 a 31 del juego reivindicatorio presentado.

Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “ 1) *Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar*

un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Como puede verse en los informes preliminar y concluyente, así como los emitidos en los argumentos técnicos para el recurso de revocatoria, todos los elementos fueron debidamente valorados y evaluados, llevando a la examinadora profesional a la conclusión de que la solicitud de patente no puede gozar de protección, cuestión de la que se adhiere este Tribunal.

En lo que respecta a los agravios indicados por el apelante, se brindan los mismos argumentos planteados en el recurso de revocatoria y analizados en los argumentos técnicos para dicho recurso, razón por la que no viene al caso ahondar sobre éstos, resultan improcedentes, en virtud de todo lo dicho por la Dra. Arrieta Solís, ya que de forma contundente, amplia y detalladamente, se rechazó la solicitud por considerar que no estamos ante materia patentable.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la compañía **TAKEDA VACCINES, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:44:24 horas del 3 de julio del 2019, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“FORMULACIONES PARENTERALES DE VACUNAS CONTRA EL NOROVIRUS”**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la compañía **TAKEDA VACCINES, INC.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:44:24 horas del 3 de julio del 2019, la que en este acto *se confirma*. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05