

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0016-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente de invención “ANTICUERPOS ANTI-CXCR5 HUMANIZADOS DERIVADOS DE LOS MISMOS Y SU USO”**

**SANOFI-AVENTIS, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11293)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO 0193-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.***

Recurso de apelación planteado por el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula 1-335-794, en representación de **SANOFI-AVENTIS** sociedad domiciliada en Francia, 174, avenue de France, F-75013 París, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 10:07 horas del 11 de noviembre de 2015.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha 23 de febrero de 2010, el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, solicitó el registro de la Patente de Invención denominada “**ANTICUERPOS ANTI-CXCR5 HUMANIZADOS DERIVADOS DE LOS MISMOS Y SU USO**”, cuyos inventores son los señores: Lee, Renata; Allen, Elizabeth; Ruetsch, Norman y Oliginio, Thomas, todos de nacionalidad estadounidense y Mikol, Vincent; Cameron, Beatrice y Baurin, Nicolas, ambos de nacionalidad francesa, quienes cedieron la propiedad de la invención a la empresa indicada, solicitud que de conformidad con la memoria

descriptiva, reivindicaciones y resumen depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 39/395**.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley no se presentaron oposiciones.

**TERCERO.** En fecha 10 de diciembre de 2014 se emitió **Informe Técnico Preliminar 1ª Fase** elaborado por el examinador asignado al efecto: Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, del cual se dio audiencia al solicitante, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las 15:08 horas del 15 de diciembre de 2014, la cual le fue notificada el 05 de enero de 2015.

**CUARTO.** Que en escrito presentado ante el Registro el 03 de febrero de 2015 la representación de la empresa solicitante contestó la audiencia conferida, se manifiesta respecto del Informe Técnico Preliminar 1ª Fase y adjunta un nuevo pliego reivindicatorio.

**QUINTO.** El 25 de febrero de 2015 fue recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el **Informe Técnico Preliminar 2ª Fase**, elaborado por el Dr. Madrigal Redondo, del cual se da traslado al solicitante en resolución de las 14:07 horas del 26 de febrero de 2015.

**SEXTO.** En escrito presentado el 25 de marzo de 2015 el licenciado Vargas Valenzuela presenta sus manifestaciones respecto del informe técnico preliminar 2ª fase y adjunta nuevas reivindicaciones y el 13 de julio de 2015 se recibe en el Registro el **Informe Técnico Concluyente** elaborado por el Dr. Madrigal Redondo.

**SÉTIMO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 10:07 horas del 11 de noviembre de 2015, dispuso en lo conducente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: **I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada ANTICUERPOS**”

**ANTI-CXCR5 HUMANIZADOS DERIVADOS DE LOS MISMOS Y SU USO. II.**  
*Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE.”*

**OCTAVO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 2015, el **licenciado Vargas Valenzuela**, recurrió la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

**NOVENO.** Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 14 de marzo de 2016, la representación de **SANOFI-AVENTIS**, solicitó que se ordenara realizar un nuevo informe técnico.

**DÉCIMO.** Este Tribunal, mediante resolución de las 8:15 horas del 23 de agosto de 2016 admitió la pericial propuesta por la parte interesada, siendo que el nuevo **Informe Técnico** elaborado por la **Dra. Alejandra Quintana Guzmán** fue recibido en esta sede el 18 de enero de 2017 (folio 441) y puesto en conocimiento de la empresa **SANOFI-AVENTIS** mediante audiencia notificada el 07 de marzo de 2017 (folio 455), la cual se pronunció al respecto en escrito presentado el 4 de abril de 2017.

**DÉCIMO PRIMERO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera como hechos probados y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1. Que el Dr. German Leonardo Madrigal Redondo determinó que las reivindicaciones de la 1 a la 3 son patentables, siempre y cuando se enmienden en los términos sugeridos en el informe técnico concluyente (folio 372)
2. Que el solicitante no enmendó las reivindicaciones conforme a las recomendaciones vertidas por el Dr. Madrigal Redondo (folios 412 a 414)
3. Que en el informe técnico concluyente se determinó que las reivindicaciones 4 a 12 no cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, exigidos por ley (folios 364 a 372)
4. Que en el informe técnico autorizado por este Tribunal y elaborado por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán se determinó que las reivindicaciones 1 a 12 que fueron presentadas ante la oficina de patentes del Registro Nacional no logran cumplir con los requisitos de unidad de invención, suficiencia, soporte y claridad, exigidos por ley para ser protegidas mediante una patente de invención (folios 442 a 452)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial de fondo, emitido por el Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada por considerar que no cumple con los requisitos de patentabilidad, indicando:

*“...CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. Analizado el nuevo pliego de 12 reivindicaciones, en el informe técnico concluyente el examinador establece, (...) que las reivindicaciones 1 a 3 especifican el anticuerpo que fue divulgado en la descripción y definen los CDRS, además se refieren a características técnicas. Las reivindicaciones 4 a 12 son dependientes de las reivindicaciones 1 a 3 pero están descritas de forma general y utilizan términos funcionales lo que amplía y confunde su ámbito técnico (...).*

*Con respecto a la unidad de invención, las reivindicaciones 1 a 3 cumplen con el requisito de unidad de invención porque son específicas para un anticuerpo, definen los CDRS y se unen al CXCR5. Las reivindicaciones 4 a la 12 no cumplen con este requisito porque se describen en forma de función, (...)*

*En cuanto a la claridad, las reivindicaciones 4 a la 12 no cumplen con este requisito porque son reivindicaciones funcionales sin características técnicas, lo que las hace poco claras y ambiguas. Las reivindicaciones 1 a 3 son claras al ser específicas para un anticuerpo, definen los CDRS y dependen todas de la reivindicación 1 y se unen al CXCR5.*

*Con respecto a la suficiencia, las reivindicaciones 4 a la 12 no están soportadas en la descripción porque contienen un gran número de composiciones y anticuerpos reclamados, los ejemplos no justifican un efecto inesperado y no obvio. Las reivindicaciones 1 a 3 especifican sus CDRS y el epitopo sobre el cual actúan por lo que cumplen con este requisito. En cuanto a los requisitos de novedad, manifiesta el examinador que el documento D3 le afecta la novedad a las reivindicaciones 4 a 12 (...) Las reivindicaciones 1 a 3 son específicas y definen el CDR y el epitopo por lo que cumplen con el requisito de novedad.*

*En cuanto al nivel inventivo, indica el Dr. Madrigal Redondo que al combinar los documentos D1, D2, D4, D5 y D8 no puede reconocerse un paso inventivo para las reivindicaciones 4 a 12 (...). Las reivindicaciones 1 a 3 son específicas contra CXCR5, por lo que cumplen con nivel inventivo.*

*En cuanto a la aplicación industrial, las reivindicaciones 1 a 3 cumplen con este requisito al tener utilidad específica, substancial y creíble. Las reivindicaciones 4 a 12 al ser funcionales no son creíbles, ni substanciales ni tampoco tienen aplicación industrial.*

*Concluye el examinador que las reivindicaciones 1 a 3 cumplen con los requisitos de patentabilidad, siempre y cuando el solicitante acepte la recomendación al juego reivindicatorio anexado al informe técnico concluyente.*

*(...)*

*Siendo que las reivindicaciones aprobadas por el examinador difieren de las presentadas por el solicitante el veinticinco de marzo de dos mil quince, este Registro se aparta de la recomendación de conceder la patente solicitada...” (folios 381 a 383)*

Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Vargas Valenzuela** impugnó la resolución venida en Alzada manifestando que la patente que solicita ha sido concedida en 23 países del mundo. Reitera su posición de que todas las reivindicaciones de la invención tienen una descripción suficiente y cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Afirma que la frase “*anticuerpo funcional o fragmento de anticuerpo del mismo*” no provoca que las reivindicaciones pendientes no sean patentables. Asimismo, en escrito presentado el 4 de abril de 2017 ante este Tribunal, la representación de la empresa solicitante aporta un nuevo juego reivindicatorio, indicando que éste fue enmendado de conformidad con los señalamientos efectuados por la Dra. Quintana Guzmán y alega que todas las reivindicaciones presentan unidad de invención, claridad y suficiencia. Solicita que así sea declarado por este Órgano de Alzada, así como la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

**CUARTO. SOBRE LA FUNCIÓN DEL PERITO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE PATENTABILIDAD.** Respecto de los alcances de la competencia conferida al examinador al realizar el estudio de fondo y; específicamente, sobre la posibilidad de que éste introduzca modificaciones a las invenciones cuyo registro se solicita, ya se ha pronunciado Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de otras, en el **Voto 0404-2015** de las 13:30 horas del 12 de mayo del 2015, en el que se afirmó:

“...los artículos 3 y 6 de la Ley de Patentes definen quién es el inventor y además como debe presentarse la solicitud, siendo que las reivindicaciones se convierten en la esencia de la patente y sobre lo cual va a recaer el registro y la protección jurídica otorgada por el Estado. Este ámbito circunscribe también la responsabilidad del inventor sobre los efectos que pueda producir esa invención.

Por ende, el examinador debe enmarcar su estudio, con fundamento en su conocimiento y experiencia técnica, en determinar si la solicitud es objeto de protección, por cumplir con los requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable.

(...) el examinador debe preparar un informe en el cual anotará todas las objeciones de fondo, asimismo debe exponer para cada objeción las razones técnicas o legales que las sustentan, lo cual se comunicará al solicitante, momento preciso para que el solicitante pueda requerir la audiencia con éste último, para modificar, complementar su solicitud o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal, pero sin ampliar las reivindicaciones.

La normativa citada deja muy claro que la competencia del examinador esta en hacer recomendaciones, entendido este término por la Real Academia Española como: “*Aconsejar algo a alguien para bien suyo*”, lo cual implica desde su perspectiva técnica, orientar, advertir o aconsejar al solicitante para que perfeccione su solicitud de patente dentro de los parámetros que indica la ley, con el fin de que se lleve a cabo la inscripción de ésta.

En ese sentido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes se señala: “*En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará **al solicitante** para que presente, dentro del mes siguiente, sus **observaciones**, y en su caso, **corrija o complete la documentación***”

*aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°.” (destacado en negrita nuestro).*

(...) la materia de patentes no contempla una norma autorizante para que el examinador, por propia iniciativa, enmiende el marco reivindicatorio sin contar con la intervención del solicitante, quien es la persona legitimada para llevarlo a cabo...” (Voto 0404-2015, de las 13:30 horas del 12 de mayo del 2015).

Al realizar el examen de fondo el examinador debe ajustarse a lo establecido en la legislación y práctica de las oficinas nacionales competentes. A su vez, éstas siguen los criterios armonizados en el **Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención** (que es un convenio de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y La República Dominicana) para la evaluación de los requisitos de patentabilidad. En este Manual, dentro de otras funciones, se señala que el examinador debe: formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario; realizar el examen de patentabilidad; orientar y comunicar al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos adecuados.

Adicionalmente, en nuestro país rige también el **Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial** (Reglamento N° 12-2010, correspondiente al Acuerdo J-135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria N° 12-2010 celebrada el dieciocho de marzo de dos mil diez), que es específico de la labor de dichos expertos, y en donde se establecen obligaciones y responsabilidades del examinador, indicando que éste debe: revisar, evacuar consultas, dar recomendaciones y determinar mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios (artículo 4). Así como: evaluar las solicitudes de inscripción analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano,

otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada y además recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro (artículo 5).

Una vez realizado el análisis técnico de la solicitud, en caso de que su resultado revele que no se cumplen las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Patentes para su registro, se notifica al solicitante para que exponga sus observaciones, corrija o complete la documentación aportada, o modifique o divida su solicitud. Esta modificación de las reivindicaciones que conforman la solicitud puede ser realizada; en una primera etapa, hasta que se compruebe el pago de los honorarios del perito, o; en un segundo momento, como respuesta a las objeciones de fondo, tal como lo dispone el Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento) en los incisos 3 y 4 de su artículo 19:

**“3.-El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.**

(...)

4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, (...), se elaborará la prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva. Antes de la expiración de este plazo, el solicitante podrá gestionar la realización de una vista con el examinador de fondo y la coordinación de

la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención indicada, a efectos de facilitar la contestación de la prevención efectuada. Esta vista será de carácter facultativo. (...) Durante la vista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la cual pasará a formar parte del expediente en trámite.”

De conformidad con lo expuesto, resulta claro para esta Autoridad que solamente el solicitante de una patente de invención puede; por iniciativa propia o por recomendación del examinador, introducir modificaciones o correcciones en su solicitud. Esto implica que la acción del examinador se limita a hacer recomendaciones y señalar las posibles acciones que puede tomar el solicitante con el fin de obtener el registro que pretende y, en caso de que la parte no acepte esas recomendaciones simplemente debe el asunto resolverse con lo que se indique en el estudio técnico.

**QUINTO. SOBRE EL INFORME TÉCNICO DE FONDO REALIZADO EN ESTA SEGUNDA INSTANCIA.** En virtud de que la empresa solicitante propuso la elaboración de un nuevo estudio pericial ante esta segunda instancia administrativa, procedió la **Dra. Alejandra Quintana Guzmán** a realizar el examen de la invención denominada **“ANTICUERPOS ANTI-CXCR5 HUMANIZADOS DERIVADOS DE LOS MISMOS Y SU USO”**, producto de ello rindió el Informe Técnico Pericial No. TRAAQG16/0002, recibido en este Tribunal el 18 de enero de 2017 (visible a folios 442 a 452 del expediente), en donde manifiesta que éste se refiere al segundo juego de reivindicaciones enmendadas por el solicitante y presentadas ante el Registro Nacional (visibles a folios 359 a 361 del expediente) y que fueron evaluadas por el Dr. Madrigal Redondo.

La profesional indica que la solicitud **no tiene unidad de invención** porque no es posible establecer un elemento enlazador entre las reivindicaciones independientes de 1 a 3. Agrega que *“...la reivindicación 1 deja abierta la posibilidad de inclusión de otros puntos no*

*escritos (ver término “comprende” en apartado de claridad) que aumenta las posibilidades de los anticuerpos. El solicitante debió proceder a realizar una división de los posibles anticuerpos en solicitudes aparte (...) según cada anticuerpo...” (folio 446)*

En cuanto a la **claridad**, tampoco la tiene por cuanto en muchas reivindicaciones se utiliza el término “comprende”, que es un término abierto -que generalmente son objetados porque no permiten ver el alcance de la reivindicación-, que deja abierta la posibilidad de incluir cualquier otra característica no escrita en la reivindicación y podría incluir innumerables posibilidades para las que no existe soporte.

Respecto de la **suficiencia**, se determina que no existe suficiente información en la descripción que demuestre que todos los anticuerpos presentados en la reivindicación 1 presentan la misma actividad biológica farmacológica. Agrega que no hay información suficiente que: demuestre que los anticuerpos presenten la misma bioactividad; o que una tercera persona pueda realizar la composición que los incluye (materia contenida en la reivindicación 11); ni respecto del método industrial de preparación de la composición; ni en cuanto a la identidad y concentraciones de los ingredientes; o sobre cómo es la formulación; sobre temperaturas, tiempos y formas de mezclado, etc. Y “...*Si bien es cierto la descripción presenta algunas posibilidades de ingredientes a utilizar, lo hace en forma general y con concentraciones no limitadas, sino como aproximaciones...*” (folio 448)

Sobre los criterios de **novedad y nivel inventivo**, afirma la examinadora que dadas las objeciones de claridad, suficiencia y unidad de la invención, no es posible “...*generar un análisis que compare la materia con el arte previo...*” y en virtud de ello se realizó un análisis de los documentos encontrados internacionalmente, a saber: US2005276812 referido a anticuerpos conjugados contra el cáncer y desordenes angiogénicos e inmunológicos, donde el anticuerpo está conjugado a otra droga activa; US5821337 que refiere a anticuerpos humanizados que presentan secuencias diferentes a la de la solicitud bajo estudio; DOI:

10.118/ar1475 referente a la artritis en donde se expone el receptor CXCR5 como causal de inflamación crónica en la enfermedad y se sugiere anti-CXCR5 como posible tratamiento. Por ello se establece que, si bien es cierto “...*las secuencias del anticuerpo son novedosas y poseen nivel inventivo ya que ningún documento las evidencia. Se recuerda que no es posible determinar un resultado completo de novedad y nivel inventivo con las reivindicaciones tal y como se encuentran...*” (folio 450)

Lo anterior también impide establecer la posibilidad de **aplicación industrial** de todas las 12 reivindicaciones en la forma en que fueron presentadas al Registro Nacional.

Concluye la Dra. Quintana Guzmán que no lleva razón el perito de primera instancia al indicar que existe **unidad de invención**; todo lo contrario, dado que el solicitante no ha realizado ninguna corrección en ese sentido “...*ya que el problema principal de objeción es una mezcla de falta de unidad de invención de las reivindicaciones y una falta de suficiencia de información respecto a los anticuerpos y su actividad biológica en la descripción. La objeción fundamentada de no cumplir con el requisito de unidad de invención, es una objeción suficiente para el rechazo de la solicitud durante el trámite en el Registro Nacional...*” (folio 451)

Agrega que en el informe pericial de primera instancia se aceptan las reivindicaciones 1 a 3, solo si se elimina el “fragmento del anticuerpo” e incluye esa variación a lo presentado por el solicitante. Al respecto manifiesta: “...*Se aclara a este Tribunal que el examinador no tiene potestad para realizar este tipo de eliminaciones, ya que la objeción sobre este mismo asunto fue incluida (sic) en los informes emitidos anteriormente y el solicitante no lo enmienda en su momento pese a su advertencia, lo que debe ser interpretado por el examinador como una negativa a realizar el cambio. El examinador debió rechazar por falta de claridad y no proponer un cambio en la redacción presentada por el solicitante para lograr determinar protegible la solicitud. (...)* El examinador solo puede corregir errores

*obvios como palabras mal escritas o mal traducidas, pero no debe realizar cambios de este tipo en beneficio del solicitante cuando ya terminó el tiempo de enmienda...” (folio 451)*

De este modo, afirma el perito que “...Después de estudiar la solicitud y realizar un nuevo informe técnico según fue solicitado por este Tribunal, se puede concluir que tal y como fueron presentadas las reivindicaciones 1 a la 12 ante la oficina de patentes del Registro Nacional, estos no lograr cumplir con los requisitos de unidad de invención, suficiencia, soporte y claridad que pide la Ley 6867 para ser protegidas mediante una patente de invención...” (folio 452)

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), establece 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 al Registro para que 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, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Respecto de otros requisitos de patentabilidad, en el artículo 6 de esa misma Ley, se establecen las características de **claridad y suficiencia**, por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud de un registro de patente se debe especificar *la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla*. Asimismo, en el artículo 7

de dicha norma se relaciona el requisito de **unidad de la invención**, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única *invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general*.

De tal manera, el Informe Técnico Pericial No. **TRAAQG16/0002**, elaborado por la **Dra. Alejandra Quintana Guzmán** en esta segunda instancia, revela que las reivindicaciones de la 1 a la 12 no son susceptibles de protección en nuestro país, porque no cumplen las características de patentabilidad, ya que se concluyó que éstas carecen de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y siendo que los argumentos que fundamentan la denegatoria de la invención denominada **“ANTICUERPOS ANTI-CXCR5 HUMANIZADOS DERIVADOS DE LOS MISMOS Y SU USO”** no han sido desvirtuados por la parte apelante.

En los agravios expuestos en el escrito presentado ante este órgano de alzada, se aporta un nuevo juego reivindicatorio, indicando que éste fue enmendado de conformidad con los señalamientos efectuados por la Dra. Quintana Guzmán y se solicita que sea analizado nuevamente. Al respecto recuerde la parte recurrente que no resulta procedente en esta Segunda Instancia la propuesta de nuevas enmiendas al pliego de reivindicaciones, por cuanto en el artículo 13 de la Ley 6867 se establece el procedimiento a seguir para el examen de fondo e indica en forma expresa cual es el momento procesal para modificar la solicitud. En este sentido, el perito asignado por el Registro para realizar el estudio técnico de fondo, emitió algunas recomendaciones para que la empresa modificara su solicitud a efecto de que resultara admisible el registro que pretende. No obstante, ello no fue aceptado por la empresa SANOFI-AVENTIS.

De lo expuesto se deduce que, resulta improcedente que la empresa solicitante pretenda hacer nuevas modificaciones al pliego reivindicatorio en esta Segunda Instancia, por cuanto la etapa procesal definida para este efecto en nuestra ley, se encuentra precluida, tal como se

deduce del artículo 13 inciso 3 en concordancia con el artículo 8, ambos de la Ley de Patentes de Invención.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 bis del **Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1883)**, que es Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995, el hecho de que la patente que solicita haya sido concedida en otros países del mundo, en modo alguno implica que en forma automática deba ser admitida en Costa Rica.

Considera este Tribunal que, dado que la empresa gestionante tuvo oportunidad de referirse a los diferentes dictámenes periciales, de hacer las correcciones y de plantear nuevas reivindicaciones, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, ya que, con fundamento en esos informes técnicos se deduce que su solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley. Aunado a lo anterior, las nuevas enmiendas al juego reivindicatorio que pretende el recurrente, no pueden ser objeto de revisión en esta Instancia, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 10:07 horas del 11 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 10:07 horas del 11 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma para que se deniegue su solicitud de registro de la patente denominada “**ANTICUERPOS ANTI-CXCR5 HUMANIZADOS DERIVADOS DE LOS MISMOS Y SU USO**”. 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.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*