

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0695--TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la patente de invención “INHIBIDORES DE EPOXICETONA PROTEASA DE TRIPÉPTIDOS CRISTALINOS”

ONYX THERAPEUTICS, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-491)

VOTO 0197-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas veinte minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ONYX THERAPEUTICS, INC**, entidad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 249 E. Grand Avenue, South, San Francisco, CA 94080, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 10:47: 35 horas del 25 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 19 de setiembre de 2011, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, representando a la sociedad **ONYX THERAPEUTICS, 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 2010/028126, ante la Oficina Internacional en fecha 20 de marzo de 2009, la entrada a fase nacional de la patente titulada **“INHIBIDORES DE EPOXICETONA PROTEASA DE TRIPÉPTIDOS CRISTALINOS”**. La clasificación

internacional de Patentes de la presente solicitud es **C07D 277/56, C07K 5/08, A61K 38/55.**

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre, el 22 de diciembre de 2011 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 14, 15 y 16 de los días 19, 20 y 23 de enero de 2012 y dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

TERCERO. Que mediante el Informe Técnico Preliminar Primera Fase rendido por la doctora Marlen Calvo Chaves señaló lo siguiente: “(...) *IV. Exclusiones de patentabilidad /Materia no considerada como una invención La presente solicitud en sus reivindicaciones 17 a 23 se refieren a un compuesto cristalino (...) este compuesto es un polimorfo; por tanto se considera un descubrimiento y contiene materia que no se considera invención (...) Por tanto las reivindicaciones de la 17 a la 23 no serán analizadas en este estudio técnico.(...) IX. Recomendación relativa al título de la solicitud. Se recomienda variar el título a: “Compuesto cristalino de 4,5- Anhidro-1,2 – deduxu-4 metil 2-(O-metil-N-(2-metil-1,3-tiazol-5 il)carbonil) seril-O-metilseril)amino)-1-fenilpent-3-ulososa como inhibidor de proteasa.(...) XI. Resultado del informe (...) 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, se rechaza la protección para la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 23 porque no cumple con todos los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley 6867 y su reglamento.” (folios 51 a 59)*

CUARTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las 9:56 minutos del 6 de julio de 2016, 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 11 de agosto de 2016, hace aclaraciones respecto de las observaciones efectuadas por el examinador.

QUINTO. Mediante Informe Técnico Preliminar fase 2 rendido por la doctora Marlen Calvo Chaves concluye: “(...) IV. Exclusiones de patentabilidad/ VI. Claridad (...) Vista la respuesta del solicitante al informe técnico preliminar 1era fase donde presenta un juego reivindicatorio modificado, se tiene que la solicitud en sus reivindicaciones 1 a 32 no cumple con el requisito de claridad VII. Suficiencia (...) Vista la respuesta del solicitante al informe técnico preliminar 1º fase donde presenta un nuevo juego reivindicatorio, se tiene que la solicitud en sus reivindicaciones 1 a 32 no cumple con el requisito de suficiencia descriptiva. (...) b. Respecto al nivel inventivo (...) Vista la respuesta del solicitante a donde presenta un nuevo juego reivindicatorio, se mantiene el criterio expresado en el informe técnico preliminar 1º fase por cuanto no se han superado las objeciones realizadas la solicitud. (...) Se insta al solicitante corregir los problemas señalados de unidad de invención, claridad y suficiencia para que el examinador pueda proseguir con el examen de la solicitud y hacer el análisis correspondiente de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.” (folios 75 a 83)

SEXTO. Que el apoderado de la sociedad **ONYX THERAPEUTICS, INC**, solicito una reunión con la examinadora con el fin de consultar enmiendas con el pliego reivindicatorio, emitiendo la doctora Calvo Chaves el informe técnico concluyente en los siguientes términos: “(...) XI. Resultado del informe (...) 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, se rechaza la protección para la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 13 porque no cumplen con todos los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley 6867 y su reglamento.”

SETIMO. Como consecuencia de lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 10:47: 35 horas del 25 de octubre de 2017, señaló lo siguiente: “(...) se **resuelve**: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada **“INHIBIDORES DE EPOXICETONA PROTEASA DE TRIPÉPTIDOS CRISTALINOS”**. II. Ordenar el archivo del expediente respectivo (...) **NOTIFÍQUESE.**”

OCTAVO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de noviembre de 2017, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, representando a la sociedad **ONYX THERAPEUTICS, INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

NOVENO. 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 Alvarado Valverde, 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 la doctora 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 **ONYX THERAPEUTICS, INC**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 09 de noviembre 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 10:47: 35 horas del 25 de octubre de 2017. Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente y conforme al principio de legalidad.

QUINTO. 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 **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ONYX THERAPEUTICS, INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 10:47: 35

horas del 25 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de patente de invención “***INHIBIDORES DE EPOXICETONA PROTEASA DE TRIPÉPTIDOS CRISTALINOS***”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55