

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0589-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Patente de Invención denominada “MOLECULAS PEQUEÑAS DE PATENE QUE CONTIENEN BORO”**

**ANACOR PHARMACEUTICALS, INC, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11224-043-2010)**

**Patentes**

***VOTO 0267-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del diecinueve de abril del dos mil dieciocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ANACOR PHARMACEUTICALS, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1020 East Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:36:00 horas del 24 de febrero del 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero del 2010, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha, solicitó el registro de la patente de invención denominada “**MOLECULAS PEQUEÑAS QUE CONTIENEN BORO**”, cuyos inventores se indican a folio uno del expediente solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen depositados le corresponde la Clasificación Internacional de

Patentes de Invención A01N55/08, A61k 31/69 (folio 1 y 540). El sector pertinente al que pertenece la solicitud es: Necesidades Humanas, Salud, entretenimiento, Ciencia Médica o veterinaria, higiene, Preparaciones para propósitos médicos, dentales o de limpieza.

**SEGUNDO.** Los edictos correspondientes fueron publicados el veintiocho, veintinueve y treinta de junio del dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento veinticuatro, ciento veinticinco, y ciento veintiséis, y en Diario La República el veinticinco de junio del dos mil diez, concediéndose el término de tres meses para oír oposiciones contado a partir del mes siguiente a la primera publicación, plazo que transcurrió sin que se presentara oposición alguna.

**TERCERO.** Que mediante informe Técnico Preliminar 1ª Fase del 27 de abril del 2015, rendido por el Dr. Freddy Arias Mora, se indica, “**IV. Exclusiones de patentabilidad/No se considera Invención** [...] las reivindicaciones 54 a la 59 no serán tomadas en cuenta en el presente informe porque consisten en un método de tratamiento de prevención del crecimiento de un microorganismo para tratar o prevenir una enfermedad infecciosa, materia que se encuentra excluida de patentabilidad en Costa Rica.

**V. Unidad de Invención** [...] Observaciones. Dado la gran cantidad de compuestos reivindicados, debido a su fórmula tipo Markush, la solicitud contiene muchos compuestos totalmente diferentes en la misma solicitud, por lo que no contienen un mismo concepto inventivo, incumpliendo el requisito de unidad de la invención. Por lo tanto, las reivindicaciones de la 1 a la 53 y 60, no cumple con unidad de la invención”.

**VI. Claridad** [...] Observaciones. [...]. Debido a la gran cantidad de sustituyentes posibles en los compuestos, la solicitud no es concisa en la estructura química que se reivindica. Por lo que las reivindicaciones 1 a la 53 y 60 no son claras ni concisas.

Además, la composición farmacéutica de la reivindicación 42 a la 50, no se encuentran totalmente definida sus características técnicas, no se indican los posibles coadyuvantes o excipientes inertes no tóxicos y característicamente aceptables, ni se establece dosificación, formulación ni estabilidad de las composiciones farmacéuticas, lo cual lo hace poco clara por lo que no será tomada en cuenta en este

informe. La reivindicación 48 no es clara ya que no se especifica el tipo de agente activo, se puede combinar, ampliando el alcance de protección.

**VII.** [...] Suficiencia. [...] Observaciones. [...] la solicitud no contiene suficiente información para que una persona con conocimiento medio pueda desarrollar las indicaciones contenidas en la descripción de la invención. Los métodos de síntesis y esquemas de los compuestos de la invención y ensayos no brindan un soporte científico para afirmar que todos los compuestos reivindicados, formula tipo Markusk, tengan la misma actividad. Por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 53 y 60, no cumplen con la suficiencia”.

**CUARTO.** El informe en mención fue notificado a la representación de la empresa solicitante, mediante resolución de las 9:34:00 horas del 30 de abril del 2015, concediéndole el plazo de un mes, a efecto que manifestara lo que tuviese a bien, siendo que mediante escrito presentado el 2 de junio del 2015, contesta el informe técnico preliminar 1ª Fase, haciendo las siguientes observaciones a la opinión del experto:

“[...] solicita [...] tomar nota de la enmienda voluntaria que se efectúa sobre las reivindicaciones de la presente solicitud, las cuales son conformes a las reivindicaciones concedidas según el otorgamiento del que ha sido objeto la presente invención en Australia. [...] y que tuvieron como resultado el otorgamiento de la presente invención son perfectamente aplicables al caso de la patente paralela a dicha solicitud y que se tramita bajo este expediente. Presenta como prueba para mejor resolver el certificado de otorgamiento, como los alegatos depositados ante la Oficina de Patentes de Invención de Australia para probar la novedad, nivel inventivo, y aplicabilidad industrial de la presente invención [...].”

Junto con dicho escrito presenta un nuevo pliego reivindicatorio, conformado de 41 reivindicaciones enmendadas.

**QUINTO.** Mediante Informe Técnico Preliminar 2ª Fase 19 de octubre 2015, rendido por el examinador Dr. Freddy Arias Mora, concluye que:

**“IV.- Exclusiones de Patentabilidad/Materia no considerada como invención [...].**

[...] se determina que las reivindicaciones 37 a la 41 no serán tomadas en cuenta en el presente informe porque consisten en un método de tratamiento y prevención del crecimiento de un microorganismo para tratar o prevenir una enfermedad infecciosa, materia que se encuentra excluida de patentabilidad en Costa Rica.

**V.- Unidad de Invención [...].**

[...] se determina que la solicitud se refiere de la reivindicación 1 a la 20 a compuestos que contienen boro; de la 20 a la 33 son composiciones y formulación farmacéutica que contienen el compuesto; y las reivindicaciones de la 34 a la 36 son método para inhibir a una enzima. Debido a sus características comunes se considera que existe unidad de invención, ya que contienen un único concepto inventivo.

**VI.- Claridad [...]**

[...] las reivindicaciones de la 1 a la 20 y 34 a la 36 son claras, concisas y están sustentadas en la descripción, se reivindica compuestos que contienen boro, útiles como agentes antimicrobianos.

En la composición farmacéutica de la reivindicación 21 a la 33, no se encuentran totalmente definidas sus características técnicas, no se indican los posibles coadyuvantes o excipientes inertes no tóxicos y característicamente aceptables, ni se establece la dosificación ni estabilidad de las composiciones farmacéuticas, lo cual lo hace poco clara por lo que no será tomada en cuenta en este informe. Además, la reivindicación 29 no es clara ya que no especifica el tipo de agente terapéutico activo, por lo que no se puede combinar, ampliando el alcance de protección de manera determinada.

**VII.- Suficiencia [...]**

[...] la solicitud contiene suficiente información para que una persona con conocimiento medio

pueda desarrollar las indicaciones contenidas en la descripción de la invención. [...] las composiciones que contiene estereoisómeros, procedimientos de separación de enantiómeros, ensayos de inhibición de dominio de corrección de ARNT, procedimientos de inhibición del crecimiento de microorganismos y formulaciones farmacéuticas. Por lo tanto, las reivindicaciones de la 1 a la 20 y 34 a la 36 cumplen con suficiencia.

En la composición farmacéutica de la reivindicación 21 a la 33 no se encuentran totalmente definidas sus características técnicas, por lo que no es posible a partir de la descripción desarrollar la invención reivindicada. Por tanto, estas reivindicaciones no cumplen con suficiencia”.

En lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, el examinador establece que, en el estado de la técnica, existen varios documentos **D1** (US 2006234981), **D2** (US 3 873 279), **D3** (WO 2005/013892), **D4** (EP 0765331), **D5** (Journal of Medical Chemistry, 45 (12): 2624-2643 Lampe J W et al: “Synthesis and Protein Kinase Inhibitory Activity of Balanol Analogues with Modified Benzophenone Subunitis), **D6** (WO 2006/089067), los cuales no afectan la novedad de la solicitud porque los compuestos descritos en ésta como lo manifiesta el examinador, “La solicitud reivindica compuestos que contienen boro unido a un carbono y tres heteroátomos que pueden contener opcionalmente un boro cargado negativamente de manera completa o un boro cargado negativamente de manera parcial, debido a la naturaleza del enlace dativo entre el boro y uno de los oxígenos”, características que no están presentes en el estado del arte, concluye que las reivindicaciones 1 a la 20 y 34 a la 36 si tienen novedad.

Respecto al nivel inventivo, el examinador indica que “Los documentos D3, D4 y D6 son los más relevantes, ya que describen compuestos que contienen boro y que son útiles inhibiendo el crecimiento de microorganismos. Sin embargo, ninguno de los documentos citados contiene el grupo aminometil en la posición 3 del anillo benzoxaborl. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a la 20 y 34 a la 36 sí cumplen con nivel inventivo. Las reivindicaciones 21 a 33 no se toman en cuenta por lo indicado en el punto VI y VII”.

En lo concerniente, a la aplicación industrial, el examinador determina “que las reivindicaciones 1 a la 20 y 34 a la 36 de la presente solicitud sí tienen aplicación industrial, ya que los compuestos reivindicados tienen una utilidad específica y creíble útiles como agentes antimicrobianos. Las reivindicaciones 21 a 33 no se toman en cuenta por lo indicado en el punto VI y VII”.

**SSEXTO.** El informe referido fue notificado a la representación de la empresa solicitante, mediante resolución de las 9:06 horas del 22 de octubre del 2015, concediéndole el plazo de un mes, a efecto que manifestara lo que tuviese a bien, siendo, que mediante escrito presentado el 23 de noviembre del 2015, contesta el informe técnico fase 2, haciendo los siguientes planteamientos a lo indicado por el examinador:

Re: IV. Excepciones de Patentabilidad

“a.-) Las reivindicaciones 37-41 se han rechazado por ser consideradas como métodos de uso. El solicitante ha enmendado dichas reivindicaciones para que en adelante se consideren como Tipo-Suizo.

Re: VI. Claridad

a.-) Las reivindicaciones 21-33 han sido rechazadas. El solicitante ha cancelado las reivindicaciones 21-33, y se solicita en consecuencia el retiro de su objeción.

Re: VIII. Suficiencia

a.-) Las reivindicaciones 21-33 ha sido rechazadas. El solicitante ha cancelado las mismas y solicita el retiro de la objeción.

Se adjunta al presente alegato Juego Reivindicatorio enmendado [...].”

**SÉTIMO.** Mediante Informe Técnico Concluyente rendido por el examinador Dr. Freddy Arias Mora concluye que:

“[...] **exclusiones de patentabilidad/Materia no considerada como invención** [...] el solicitante presenta un juego de reivindicaciones enmendadas eliminado las anteriores reivindicaciones que contenían método de tratamiento y prevención del crecimiento de un microorganismo; se considera que la solicitud no contiene exclusiones de patentabilidad. [...]

**Unidad de invención** [...] el solicitante presenta un juego de reivindicaciones enmendadas que se refiere de la reivindicación 1 a la 20 a compuestos que contienen boro; de la 20 a la 23 son método para inhibir a una enzima y las reivindicaciones de la 24 a la 28 son composiciones, combinaciones y formulación farmacéutica que contiene el compuesto. Debido a sus características comunes se considera que existe unidad de invención, ya que contienen un único concepto inventivo. [...] **Claridad** [...] las reivindicaciones de 1 a la 23 son claras, concisas y están sustentadas en la descripción. Las reivindicaciones dependientes deben referirse a reivindicaciones posteriores y del mismo juego de reivindicaciones. No resultan claras las reivindicaciones 24 a la 28, las cuales se refieren a las reivindicaciones analizadas en el juego original de reivindicaciones y no en las reivindicaciones enmendadas. Tampoco son claras las reivindicaciones 24 y 26 que se refieren a reivindicaciones posteriores o combinaciones de reivindicaciones. [...] **Suficiencia** [...] La solicitud contienen suficiente información para que una persona con conocimiento medio pueda desarrollar las indicaciones contenidas en la descripción de la invención. [...]. Por lo tanto, las reivindicaciones de la 1 a la 23 cumplen con suficiencia.

[...] las reivindicaciones 24 a la 28 no son claras, por lo que no es posible a partir de la descripción desarrollar la invención reivindicada. Por lo tanto, estas reivindicaciones no cumplen con suficiencia.

[...] **Respecto a la novedad:** [...] Las reivindicaciones 1 a la 20 y 34 a la 36 (1 a la 23 enmendadas), las cuales cumplían el requisito de novedad, se mantiene el criterio expuesto del informe técnico preliminar segunda fase que las 23 reivindicaciones tienen novedad. [...]. Las reivindicaciones 24 a 28 no se toman en cuenta por lo indicado en el punto VI y VII. [...]

**Respecto al nivel inventivo:** [...] el solicitante presenta un juego de reivindicaciones

enmendadas [...] se conservan del juego anterior las reivindicaciones 1 a la 20 y 34 a la 36 (1 a la 23 enmendadas), las cuales cumplían el requisito de nivel inventivo, se mantiene el criterio de nivel inventivo. Las reivindicaciones 1 a la 23 sí cumplen con nivel inventivo. Las reivindicaciones 24 a 28 no se toman en cuenta por lo indicado en el punto VI y VII. [...]

**Respecto a la aplicación industrial:** [...] se conservan del juego anterior las reivindicaciones 1 a la 20 y 34 a la 36 (1 a la 23 enmendadas), las cuales cumplían el requisito de aplicación industrial, se mantiene criterio aplicación industrial. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a la 23 sí cumplen con aplicación industrial. Las reivindicaciones 24 a 28 no se toman en cuenta por lo indicado en el punto VI y VII. [...]

**OCTAVO.** Como consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 08:36:00 horas del 24 de febrero de 2016, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, **SE RESUELVE:** I. Rechazar las reivindicaciones 24 a la 28 y aceptar las reivindicaciones 1 a la 23 presentadas por el solicitante el veintitrés de noviembre de dos mil quince. [...]. **NOTIFÍQUESE.**”

**NOVENO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo del 2016, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANACOR PHARMACEUTICALS, INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución de las 14:28 horas del 18 de marzo del 2016, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia de alzada,

**DÉCIMO.** Mediante resolución dictada a las 8:45:00 horas del 6 de febrero del 2017, este Tribunal, de conformidad con los artículos 22, 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 19 y 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo número 35456-J publicado en la Gaceta el 31 de agosto de 2009, otorga audiencia a la

recurrente por un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente al recibo de esta notificación, a efecto, que la empresa apelante presentara sus alegatos y otras pruebas. La parte contesta la audiencia concedida el 29 de febrero del 2017, y presenta agravios, en donde indica que en las reivindicaciones de la 24 a la 28 hubo un error en la traducción y que por eso fueron rechazadas, pero que ante el Tribunal las presenta a partir de folio 13 tal como debieron haber sido valoradas e indica expresamente que no son enmiendas.

**DECIMO PRIMERO.** En virtud de los agravios planteados por la apelante, este Tribunal mediante resolución de las 08:15:00 horas del 7 de setiembre del 2017, y de previo a conocer el fondo del asunto y con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artículo 25 del Reglamento Operativo de este Tribunal, y artículos 297 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 331 y 575 párrafo final del Código Procesal Civil, le previno como prueba para mejor resolver al examinador Dr. Freddy Arias Mora lo siguiente: “[...] Vista la solicitud del apelante constante a folio 11 del legajo de apelación, en donde indica que las reivindicaciones de la 24 a la 28 hubo un error en la traducción y que por eso fueron rechazadas, pero que ante el Tribunal las presenta a partir de folio 13 tal como debieron haber sido valoradas e indica expresamente que no son enmiendas, [...] para que valore esa situación y explique al Tribunal mediante documento, si efectivamente esas reivindicaciones cumplen con los requisitos de patentabilidad. [...]”. El examinador Arias Mora contesta la prueba para mejor resolver, mediante escrito presentada a esta Instancia de alzada el 13 de octubre del 2017.

**DECIMO SEGUNDO.** Que, analizados los aspectos de la patente de invención solicitada, este Tribunal mediante el voto 0588-2017, de las 10:30:00 horas del 2 de noviembre de 2017, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa ANACOR PHARMACEUTICALS, INC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:36:00 horas del 24 de febrero del 2016

**DECIMO TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 11:25:00 horas del 1 de marzo del 2018, este Tribunal anula el voto 0588-2017, dejando dicha resolución sin ningún valor ni efecto legal, debido a que se dictó sin que esta instancia, hubiese dado la audiencia de reglamento correspondiente, según el artículo 25 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, al licenciado Víctor Vargas Valenzuela de la aclaración efectuada por el examinador Dr. Freddy Arias Mora (folio 28 del legajo de apelación), presentada a este Tribunal el 13 de octubre de 2017, como resultado de la prevención realizada por este órgano de alzada, a las 08:15:00 horas del 7 de setiembre del 2017 (folio 23 del legajo de apelación).

**DÉCIMO CUARTO.** Mediante resolución de las 8:15:00 horas del 2 de abril del 2018, este Tribunal, da la audiencia de la aclaración realizada por el examinador Dr. Freddy Arias Mora, a la empresa recurrente.

La parte contesta dicha audiencia (folio 47 del legajo de apelación), y dice que desiste de la apelación interpuesta en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08 horas 36 minutos del 24 de febrero del 2016, en lo que respecta al rechazo de las reivindicaciones 24 a 28 del pliego reivindicatorio enmendado, y solicita se confirme en lo que respecta a las reivindicaciones 1 a la 23.

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

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho demostrado y de importancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

**1.-** Que una vez analizada la solicitud presentada por la ANACOR PHARMACEUTICALS, INC., el perito Dr. Freddy Arias Mora mediante su Informe Técnico Concluyente, determinó que las reivindicaciones 24 a la 28 no cumplen con claridad ni con suficiencia.

**2.-** Que las reivindicaciones presentadas en la apelación, y que corren a folio 22 del legajo de apelación, no amplían las reivindicaciones originales y superan la falta de claridad que se indicó en el Informe Técnico Concluyente.

**3.-** Que respecto al análisis de los criterios de patentabilidad, se indica que las reivindicaciones 24 y 25 se refieren al compuesto para uso en la manufactura de un medicamento para el tratamiento de una infección por un microorganismo, y que las reivindicaciones 26 a 28 se refieren al compuesto para su uso en la manufactura de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad. (ver folio 28 del legajo de apelación)

**4.-** Que en vista que las reivindicaciones no se refieren a una característica técnica de la invención, sino que consisten en el uso del producto para el tratamiento de una enfermedad, se considera que las reivindicaciones 24 a 28 están excluidas de patentabilidad en Costa Rica, de acuerdo con lo establecido en el Art. 1 Inciso 4 de la Ley 6867. (folio 28 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la concesión de las reivindicaciones de la 24 a la 28 de la patente solicitada, indicando en lo que interesa:

“[...] **CLARIDAD.** Las reivindicaciones 24 a la 28 no son claras porque no se refieren a las reivindicaciones enmendadas. **SUFICIENCIA.** [...] Las reivindicaciones 24 a la 28 no son claras por lo que no es posible a partir de la descripción desarrollar la invención, debido a lo anterior no cumplen con este requisito. [...] Las reivindicaciones 24 a la 28 de este pliego reivindicatorio no cumplen con los requisitos de claridad ni suficiencia porque se refieren a reivindicaciones analizadas en el juego original de reivindicaciones no en las reivindicaciones enmendadas, debido a lo anterior no fueron analizadas en el informe técnico, por lo que debe ser rechazada su protección...”.

El representante de la empresa recurrente presenta recurso de apelación, y expresó como agravios después de la audiencia de reglamento concedida por este Tribunal los siguientes:

“[...] En primer lugar que la apelación interpuesta se realiza únicamente en relación con las reivindicaciones 24 a 28, ya que las reivindicaciones 1 a 23 han sido otorgadas.

[...] 1.- Las reivindicaciones que van de la 24 a 28 fueron enmendadas y presentadas ante la Oficina de Registro de la Propiedad Intelectual en respuesta al Informe Preliminar fase 2. 2.- Sin embargo, la traducción al idioma español de las reivindicaciones 24 a 28 que se enmendaron contenían un error en dicha traducción ya que se mantuvieron referencias con respecto a las reivindicaciones originales por un error del mismo traductor. 3.- Que debido a este error, no fueron concedidas las reivindicaciones 24 a 28, y es la razón por la cual se interpuso la apelación respecto de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual. 4.- Que tome nota ese Alto Órgano Colegiado que las reivindicaciones corregidas que se acompañan con este

escrito, NO SON ENMIENDAS, sino que se trata de las correcciones que debieron haber sido parte del cuerpo de reivindicaciones presentadas con la traducción al idioma español de manera correcta, pero que por error de traducción se provocó una confusión que no debió haberse generado. 5.- Que se adjunta un pliego de reivindicaciones debidamente corregidas tal y como debió haberse leído a la hora de la presentación de las reivindicaciones enmendadas para contestar al informe técnico preliminar segunda fase. 6.- En vista de los hechos apuntados, y del error de traducción señalada SOLICITAMOS A ESTE ALTO ORGANO COLEGIADO QUÉ DE CONSIDERARLO NECESARIO, SE NOMBRE UN PERITO PARA QUE REALICE EL ESTUDIO DE LO AQUÍ SEÑALADO, Y SE MANIFIESTE RESPECTO A LO ARGUMENTADO POR MI REPRESENTADA.

En consecuencia, y a partir de las razones expuestas, solicitamos respetuosamente a ese Alto Órgano Colegiado que luego de estudiar y analizar el caso, proceda en primer lugar a revocar el rechazo de las reivindicaciones 24 a 28 tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Intelectual y proceda a declarar la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial también de las reivindicaciones 24 a 28 de la presente invención, reconociendo además en su dictamen la unidad de invención, claridad y suficiencia de la totalidad de las reivindicaciones. [...]” (folio 11 al 22 del legajo de apelación).

En razón de lo señalado anteriormente, este Tribunal mediante resolución de las 08:15:00 horas del 7 de setiembre de 2017, y de previo a conocer el fondo del presente asunto y con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artículo 25 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°35456-J de 30 de marzo de 2009, y artículos 297 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con los artículos 331 y 575 párrafo final del Código Procesal Civil, en aras de averiguar la verdad real en este proceso, le previno como prueba para mejor resolver al examinador Dr. Freddy Arias Mora, lo siguiente:

“[...] Vista la solicitud del apelante constante a folio 11 del legajo de apelación, en donde indica que las reivindicaciones de la 24 a la 28 hubo un error en la traducción y que por eso fueron rechazadas, pero que ante el Tribunal las presenta a partir de folio 13 tal como debieron haber sido valoradas e indica expresamente que no son enmiendas, [...] para que valore esa situación y explique al Tribunal mediante documento, si efectivamente esas reivindicaciones cumplen con los requisitos de patentabilidad. [...]” (ver folio 23 del legajo de apelación).

Al respecto, el examinador Dr. Freddy Arias Mora, manifestó lo siguiente:

“[...] En el informe técnico concluyente se indicó que las reivindicaciones de la 24 a la 28:

No resultan claras las reivindicaciones 24 a la 28, las cuales se refieren a reivindicaciones analizadas en el juego original de reivindicaciones y no en las reivindicaciones enmendadas. Tampoco son claras las reivindicaciones 24 y 26 que se refieren a reivindicaciones posteriores o combinaciones de reivindicaciones.

Las reivindicaciones presentadas en la apelación, en el folio 22, no amplían las reivindicaciones originales y superan la falta de claridad que se indicó en el Informe Técnico Concluyente.

Respecto al análisis de los criterios de patentabilidad, se indica que las reivindicaciones 24 y 25 se refieren al compuesto para uso en la manufactura de un medicamento para el tratamiento de una infección por un microorganismo. Las reivindicaciones 26 a 28 se refieren al compuesto para su uso en la manufactura de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad.

En vista que las reivindicaciones no se refieren a una característica técnica de la invención, sino que consisten en el uso del producto para el tratamiento de una enfermedad, se considera que

las reivindicaciones 24 a 28 están excluidas de patentabilidad en Costa Rica, de acuerdo con lo establecido en el Art. 1 Inciso 4 de la Ley 6867 [...]

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 1° 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 su inciso 1) define el concepto de invención y en el inciso 4) excluye expresamente de patentabilidad dentro del sistema de otorgamiento de patentes costarricense, indicando en el sub inciso b): “Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”. En razón de ello, las reivindicaciones de la 24 a la 28 planteadas dentro de la presente solicitud, no se consideran materia patentable, según lo analizado por el examinador estas reivindicaciones no se refieren a una característica técnica de la invención, sino que consisten en el uso del producto para el tratamiento de una enfermedad, y en donde este método de intervención según el conocimiento técnico del examinador es considerado en realidad un método de tratamiento con un fin terapéutico, el cual no es patentable, siendo claramente que el objeto de dichas reivindicaciones no resulta ser materia patentable según nuestro ordenamiento, dado a que para la ley costarricense, dicha materia se encuentra excluida de patentabilidad, razón por la cual estima este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la concesión de las reivindicaciones 24 a la 28 solicitadas, la legislación citada resulta ser el asidero legal de su actuación y por lo tanto, dicho rechazo, se encuentra dictado conforme a Derecho.

Conforme a lo anterior, estima este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones de la 24 a la 28, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia y su aclaración realizada a solicitud de este Tribunal que corre a folio 28 del legajo de apelación, y que se constituyen como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que dichas reivindicaciones de la patente de invención denominada: “**MOLECULAS PEQUEÑAS QUE CONTIENEN BORO**”, se encuentran excluidas de patentabilidad de conformidad con la ley, según fue expuesto. Además, el petente desiste de la apelación respecto de esas reivindicaciones, fundamentado en la aclaración formulada por el Dr.

Freddy Arias Mora, razón que conlleva a este Tribunal a admitir dicho desistimiento.

**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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se admite el desistimiento interpuesto por el representante de la empresa apelante **ANACOR PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:36:00 horas del 24 de febrero de 2016, de lo resuelto respecto a las reivindicaciones de la 24 a la 28 planteadas dentro de la solicitud. 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.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*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**