

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0567-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente de Invención (ANTICUERPOS E INMONOCONJUGADOS Y SUS USOS)

GENENTECH INC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10734-1)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0271-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de la empresa GENENTECH, INC., sociedad organizada y existente según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1 Dna Way, South San Francisco, California CA 94080 (US), Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:53:24 horas del 12 de setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser las 14:19:16 horas del 20 de abril del 2009, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa la empresa GENENTECH, INC., solicitó la entrada en fase nacional de la patente titulada **ANTICUERPOS E INMONOCONJUGADOS Y SUS USOS.**

SEGUNDO. Que a través de los informes técnicos preliminar Primera Fase y Fase Segunda; y concluyente, emitidos el 6 de febrero del 2015, 24 de julio del 2015, y 1 de marzo del 2016 respectivamente, la perito designada al efecto 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 de las 14:53:24 horas del 12 de setiembre del 2016 dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a las disposiciones legales relativas... se resuelve: I. Rechazar las reivindicaciones 3 a 54. II. Aceptar las reivindicaciones 1 a 2, propuestas por el solicitante el veintiocho de agosto del dos mil quince. III. Modificar el título de la presente solicitud a “ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS”. IV... V... a) Ordénese la inscripción y expedición del certificado correspondiente a la Patente de Invención denominada ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS, cuyo titular es la compañía GENENTECH, INC.,...”**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:09:58 horas del 4 de enero del 2016, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como representante de la empresa GENENTECH, INC., interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que 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 previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

- 1.- Informe técnico preliminar primera fase firmado el 6 de febrero del 2015 por la examinadora Doctora Cleidie Castro Allen, en donde se considera que la solicitud no cumple con los requerimientos de unidad de invención, claridad, suficiencia y contiene exclusiones de patentabilidad (Ver folios 882 al 888).
- 2.- Informe técnico preliminar fase II firmado el 24 de julio del 2015 por la examinadora Doctora Cleidie Castro Allen, en donde no se recomienda la concesión de la Patente (Ver folios 964 al 971).
- 3.- Informe técnico concluyente firmado el 1 de marzo del 2016 por la examinadora Doctora Cleidie Castro Allen, en donde se recomienda la concesión de la Patente de forma Parcial (Ver folios 1181 al 1187).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 68676 del 25 de abril de 1983 (en adelante Ley de Patentes) y su Reglamento 15222-MIEM-J, del 12 de diciembre de 1983, rechaza las reivindicaciones 3 a 54, y acepta las reivindicaciones 1 y 2 presentadas el 28 de agosto del 2015, por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1 del cuerpo legal en mención, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Respecto a las reivindicaciones de la 3 a la 54 queda demostrado que no cumplen con los elementos

de claridad, suficiencia, como tampoco los requisitos de patentabilidad, por contener características técnicas que ya fueron divulgadas en el estado del arte y que resulta obvio realizar las combinaciones para una persona versada en la materia. Asimismo, la reivindicación 14 contiene materia que se excluye de patentabilidad.

Por su parte, la Licenciada María Vargas Uribe, mayor, divorciada, abogada, con cédula de identidad 107850618, vecina de San José, apoderada especial de GENENTECH, INC., manifiesta en sus agravios que en relación al informe técnico concluyente de la Doctora Cleidi Castro Allen, las reivindicaciones de la 3 a la 54 que no fueron otorgadas, directa o indirectamente dependen de la reivindicación 1, ya que requieren la presencia de toda la materia de la reivindicación 1, además las reivindicaciones desde la 3 a la 54 limitan la materia de la reivindicación. Ya que la reivindicación 1 ha sido encontrada como novedosa e inventiva, también deben tener el mismo análisis y conclusión las reivindicaciones 3 a 54 por las mismas razones que encontraron la reivindicación 1 como novedosa e inventiva.

En lo que respecta a la reivindicación 14 excluida, la recurrente indica que fue clara en los argumentos del 28 de agosto del 2015, donde indica que “Mi representada señala que la reivindicación 14 ha sido enmendada para contener lo siguiente: “en donde la cédula huésped es un cultivo de célula in vitro”, y que según el artículo 3 de la Ley de Patentes, se excluye de patentabilidad “las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza”, por lo que la examinadora no puede aplicar una regla general, lo que es contrario a lo establecido en la Ley y va en detrimento de lo que busca proteger su representada con dicha reivindicación.

Que las reivindicaciones enmendadas en su momento 9, 11 y 31 están totalmente fundamentadas por la especificación y permiten a un experto en la materia practicar la invención reivindicada basada en el ámbito total de las reivindicaciones enmendadas, incluso se dan ejemplos de los anticuerpos bioespecíficos que están sustentados en la descripción.

En lo referente a que no se citan ejemplos de que los residuos de aminoácidos sean reemplazados con uno o más aminoácidos de cisteína libre, considera que las estructuras de anticuerpo son bien reconocidas y entendidas en el estado de la técnica; en particular, reconocido que son regiones HVR de un anticuerpo dado las que establecen su especificidad antigénica. Por ello, el experto en la materia podría inmediatamente entender que los dominios constantes de un anticuerpo pueden ser modificados sin alterar la especificidad del anticuerpo siempre que las regiones HVR no sean modificadas. Todos los anticuerpos de cisteína modificada y los inmunoconjugados contienen las secuencias HVR y FR descritas en la reivindicación 1. Todas las reivindicaciones se refieren a un inmunoconjugado o una cisteína libre que son directa o indirectamente dependientes de la reivindicación 3, la cual se refiere a modificaciones de cisteína en una región constante del anticuerpo descrito en la reivindicación 1. Las reivindicaciones 12 y 13 dependen de la reivindicación 3, y así están limitadas a polinucleótidos y vectores que codifican el anticuerpo especificado en la reivindicación 1, con uno o más aminoácidos de cisteína libre localizados en la región constante de la cadena pesada o cadena liviana. Por tanto, las reivindicaciones 12 y 13 no se extienden a proteger polinucleótidos que se codifican por otro polipéptido a través de un marco de lectura alternativo abierto o aquellos que funcionan como sondas de hibridación por la unión a polinucleótidos que se codifican por diferentes polipéptidos. Por lo que estas reivindicaciones son claras.

En relación a los requisitos de patentabilidad según la examinadora, las reivindicaciones 1 a 13 y 15 a 54 son novedosas, sin embargo no entiende el recurrente si las mismas son novedosas, por qué no otorga protección sobre todas ellas, sino que ofrece protección únicamente para las reivindicaciones 1 a 2; y que según el escrito de contestación al informe preliminar del 28 de agosto del 2015, se observa que si existe sustento en la descripción respecto a lo que refieren las reivindicaciones 3 a 13 y 15 a 54. Y a pesar que según la examinadora y la oficina de patentes sostengan que la materia de las reivindicaciones indicadas se encuentran divulgadas individualmente en el estado del arte, no es cierto que para la persona versada en la materia, sea

obvio realizar la invención de su representada teniendo como base la información de manera individual de lo que describen las reivindicaciones para dar como resultado el producto de la invención que desea proteger su representada.

Que si se aceptaron las reivindicaciones 1 a 2 para protección de patente de invención, es inexplicable que siendo las reivindicaciones 3 a 13 y 15 a 54 dependientes de forma directa o indirecta de la reivindicación 1, no se les haya dado el mismo trato, y más inexplicable aun cuando en el apartado de Aplicación Industrial la examinadora afirma que las reivindicaciones 1 a 13 y 15 a 54 si poseen aplicación industrial tanto en su informe técnico concluyente, como en el informe técnico preliminar fase 2, ya que en este último también se había señalado.

Por último, tanto el informe técnico preliminar como concluyente, son claros en considerar que las reivindicaciones que no han sido otorgadas como patentables son novedosas porque no se encuentran en el arte previo y además tienen aplicación industrial, por lo que no es lógico que hayan sido rechazadas para brindarse protección. Por lo que solicita revocar el rechazo de las reivindicaciones 3 a 54 y proceda a declarar la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la presente invención, y que la misma posee la unidad de invención, claridad y suficiencia de la totalidad de las reivindicaciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Se contienen en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva 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 sociales, 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 decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor 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 No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: Son los extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Según consta a folios del 882 al 888 la examinadora doctora Cleidie Castro Allen dictaminó mediante su informe técnico preliminar:

“... **II. Objeto de la Invención.** Se pretende patentar anticuerpos anti-STEAP-1, inmunoconjugados que comprendan un anticuerpo anti-STEAP-1 en asociación con un agente citotóxico y formulaciones farmacéuticas que contengan dichos inmunoconjugados.

Adicionalmente se solicita la protección para un grupo de anticuerpos cisteína manipulados por ingeniería anti-STEAP-1, inmunoconjugados que contengan dichos anticuerpos y composiciones farmacológicas que contengan dichos anticuerpos. El solicitante también procura proteger un método de detección de la presencia de STEAP-1 en una muestra biológica. Asimismo se procura la protección para diferentes métodos de tratamiento de un trastorno proliferativo celular... **IV. Excepciones de Patentabilidad / No se considera invenciones...** Las reivindicaciones 8, 9, 31, 32, 49 a 51... están excluidos de patentabilidad. La reivindicación 16... no se considera patentable. Las reivindicaciones 1-7, 10-15, 17-30, 33-48, 52-57 son susceptibles de patentabilidad siempre y cuando cumplan con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial... Las reivindicaciones 8, 9, 16, 31, 32, 49 a 51, están excluidas de patentabilidad por las razones anteriormente expuestas. **V. Unidad de Invención...** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención... (X) no se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... **XI. Resultado del informe.** La presente solicitud no cumple con los requerimientos de unidad de invención, claridad, suficiencia y contiene exclusiones de patentabilidad. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: inciso 1 y 4, del Artículo 1º; inciso 5, Artículo 6º. Reglamento N° 15222, MIEM-J (REFORMA 2014): inciso 2 y 5, del Artículo 9º; inciso 1 y 2, del Artículo 3º; inciso 1, Artículo 13. Manual: Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana: Anexo IV-1, T385/86(OJ EPO 8/1988,308). **Observaciones:** Por lo expuesto anteriormente se concluye que las reivindicaciones 8, 9, 16, 31, 32, 49-51, están excluidas de patentabilidad. Por lo tanto no se les aplicó el examen de los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia. Las reivindicaciones 1-7, 10-15, 17-30, 33-48, 52-57 no cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia.”

Del examen preliminar se dio traslado al solicitante para que manifestara sus observaciones, indicando que con base en las enmiendas efectuadas y los argumentos presentados, se declare la patentabilidad de la solicitud y se reconozca su novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

Siendo entonces que mediante informe técnico preliminar fase II (v.f. 964 al 971) donde la doctora Cleidie Castro Allen incluye las correcciones indicadas por la oficina de Patentes del 17 de julio del 2015, indica:

“... **IV. Exclusiones de Patentabilidad / No se consideran invenciones...** Con la reivindicación 17 se pretende proteger una célula huésped que contenga un vector de la reivindicación 16; según la descripción dichas células proceden de organismos eucariotas, esto quiere decir parte de plantas y animales, e incluso el solicitante menciona el uso de células de embriones humanos, esta materia se encuentra excluida de patentabilidad. El solicitante afirma que las reivindicaciones 53-58 se refieren a un grupo de composiciones farmacéuticas e inmunoconjugados dirigidos a interactuar contra un trastorno proliferativo, dichas reivindicaciones están precedidas por reivindicaciones donde se pretende delimitar las características técnicas de dichas composiciones farmacéuticas e inmunoconjugados, por lo que se considera que son susceptibles de patentabilidad siempre que cumplan con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. El solicitante alega que las reivindicaciones 59-63 se refiere a un grupo de anticuerpos que son agentes de detección que interactúa con STEAP-1 en una célula para formar un complejo detectable entre el anticuerpo y el STEAP-1, dichas reivindicaciones vienen precedidas por reivindicaciones donde se pretende delimitar la naturaleza de dichos anticuerpos, por lo que se consideran que son susceptibles de patentabilidad siempre que cumplan con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Se considera que las reivindicaciones enmendadas 1-16 y 18-63 son susceptibles de patentabilidad siempre que cumplan con los requisitos de

unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

V. Unidad de Invención... Este Registro considera que el requisito de unidad de invención... (X) no se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 2. Declaración... Novedad. Reivindicaciones: 17 // N/A... Nivel Inventivo. Reivindicaciones: 1-16 y 18-63 // NO. Reivindicaciones: 17 // N/A. Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 53-63 // NO. Reivindicaciones: 17 // N/A... **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: Artículo 1, inciso 4; Artículo 2, inciso 5 y 6; Artículo 14, inciso a; Artículo 6, inciso 4; Artículo 7; Reglamento n°. 15222, MIEM-J: Artículo 4; Artículo 13; Manual de Organización y Examen de Solicitudes de patentes de invención, Página 16, Párrafo 2. // No. Las reivindicaciones 1-16 y 18-63 no cumplen con el requisito de unidad de invención, claridad y suficiencia, nivel inventivo. Las reivindicaciones 1-16 y 18-63 cumplen con el requisito de novedad. Las reivindicaciones 1-16 y 18-52 cumplen con el requisito de aplicación industrial. Las reivindicaciones 52-63 no cumplen con el requisito de aplicación industrial. No se realizó el examen de unidad de invención, claridad y suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a la reivindicación 17 por estar excluida de patentabilidad por las razones expuestas en el apartado de exclusiones de patentabilidad/ no invenciones.”

La examinadora determinó mediante informe técnico concluyente (v.f. 1181 al 1187) en relación a las reivindicaciones enmendadas:

“...**IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención...** Con la reivindicación 14 se pretende proteger una célula huésped que contenga un vector de la reivindicación 13; según la descripción dichas células proceden de organismos

eucariotas, esto quiere decir parte de plantas y animales e incluso el solicitante menciona células de embriones humanos; las células de plantas, animales y de embriones humanos para su uso con fines comerciales o industriales materia que se encuentra excluida de patentabilidad, independiente del medio donde se encuentre dichas células. Por lo que la reivindicación 14 no será tomada en cuenta, en este informe técnico concluyente. Las reivindicaciones de la 1 a la 13 y las reivindicaciones 15 a la 54 son objeto de patentabilidad siempre y cuando cumplan con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 2. Declaración... Novedad. Reivindicaciones: 14 // N/A. Nivel Inventivo... Reivindicaciones: 3 a la 13 y de la 15 la 54 // NO. Reivindicaciones: 14 // N/A. Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 14 // N/A. **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // Parcial // La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: Artículo 2, incisos 5; Artículo 6, inciso 4. Reglamento N.º 15222, MIEM-J: Artículo 4. ***Observaciones:*** ... Las reivindicaciones de la 3 a la 8, de la 10 a la 13 y de la 15 a la 54 no cumplen con el requisito de claridad. Las reivindicaciones de la 3 a la 13 y de la 15 a la 54 no cumplen con los requisitos de suficiencia, nivel inventivo.”

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, aceptando únicamente las reivindicaciones 1 a 2 y rechazando las reivindicaciones 3 al 54. Siguiendo el orden establecido para el análisis de las patentes, debemos indicar inicialmente que, la reivindicación 14 es materia que se excluye de patentabilidad por tener un objetivo de uso con fines comerciales o industriales, no es materia patentable por referirse a la comercialización de seres vivos, materia excluida según el artículo 1 punto 4 inciso a) de la Ley de Patentes que dice: ***“Inventiones... 4.- Se excluyen de la patentabilidad: a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y***

necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente...”

El análisis que hace el Registro es el correcto por cuanto lo que se está protegiendo es su uso comercial, por eso se indica: La descripción de estas células, proceden de organismos “EUCARIOTAS”, sea de plantas y animales e incluso células de embriones humanos. Estos productos para uso comercial es materia excluida de patentabilidad y así se establece en el citado artículo 1.4.a).

Las demás reivindicaciones, sean de la 3 a la 13 y de la 15 a la 54, a pesar de que cumplen con **UNIDAD DE INVENCION**, no se formalizan con los requisitos esenciales de patentabilidad, sean **CLARIDAD Y LA SUFICIENCIA**. Las reivindicaciones dichas contienen términos ambiguos pues no es del todo clara o específica. En cuanto a la suficiencia no están bien descritas ya que no se especifica las sustituciones que pueden sufrir tanto la cadena liviana como la pesada. Esos dos aspectos influyen radicalmente en el análisis de los requisitos de patentabilidad y conforme a los documentos encontrados en la técnica, influyeron negativamente en el nivel inventivo. Por lo que si estas reivindicaciones contienen en sí mismas estas problemáticas, no es tan cierto que deban de ser patentables solo por el hecho de que dependan de la reivindicación 1, ya que es necesario que cumpla tanto con los elementos de claridad y suficiencia como los requisitos de patentabilidad para que sea reconocido como una invención.

Respecto a las manifestaciones que hace el solicitante en cuanto a los requisitos de suficiencia y claridad, la examinadora ha sido amplia en contestar los argumentos que esboza el apelante y a pesar del nuevo juego reivindicatorio y las remisiones a ejemplos que indica el representante de la empresa gestionante y que constan a folios 977 al 983 y del 15 al 18, estos últimos del legajo de apelación, no se ha logrado superar estas inconsistencias determinantes para lograr el cumplimiento de estos requisitos, como tampoco se cuenta con otro dictamen pericial expedido por otro examinador, que ayude o coadyuve a establecer el cumplimiento de estos requisitos cuya

conclusión es netamente técnica en la materia pretendida. El Tribunal no cuenta con otros elementos probatorios, más que los que constan en el expediente, para determinar científicamente que lo negado por la examinadora y posteriormente por el Registro de la propiedad Industrial, se haya superado.

En relación a los requisitos de patentabilidad y específicamente el de novedad, conforme al informe dado por la examinadora, de las 54 reivindicaciones enmendadas, a la única que no le otorga ese requisito, es a la 14 por las razones ya indicadas. Todas las demás conforme al estado de la técnica son novedosas. Pero el hecho de que sean novedosas, no necesariamente deben tener salto o nivel inventivo. Este es otro análisis que la examinadora hace, tomando en consideración los documentos encontrados en el estado del arte, como también, si la invención pretendida es obvia para una persona versada en la materia. Por ello la examinadora concluye, que aunque las reivindicaciones de la 3 a la 13 y de la 15 a la 54 no están suficientemente sustentadas en la descripción, y por eso su falta de suficiencia, la materia contenida en ellas, refiere a una combinación de características que individualmente fueron divulgadas en el estado de la técnica. Recordemos que la materia que se discute es netamente técnica, y el operador jurídico requiere de pruebas suficientes para poder resolver conforme se solicita o bien de modo contrario. Los documentos de prueba resultan fundamentales para determinar una u otra petición. En el caso que se discute, la examinadora en los diferentes dictámenes o informes, ha ido señalando las deficiencias encontradas en la invención pedida, para que la misma pueda acceder a la registración. El solicitante ha logrado con sus alegatos resolver algunos de esos señalamientos que a la postre concluyeron con que la examinadora encontrara las reivindicaciones 1 y 2 conforme a los requisitos de patentabilidad y por ello les fue otorgada su registración, no así respecto al resto de lo pedido.

No basta para esta autoridad administrativa, que el solicitante alegue en contra de lo resuelto por una examinadora versada en la materia, cuando tampoco lo dicho por esa representación se basa en un criterio técnico. No es suficiente cualquier alegato que se haga si éste no es sustentado

técnicamente, máxime que la materia así lo amerita. Observando todo lo anterior conforme a las enmiendas realizadas al juego reivindicatorio, es que este Tribunal llega a la conclusión que los criterios técnicos son debidamente cimentados y emitidos por una persona versada en la materia como lo es la examinadora Doctora Cleidie Castro Allen (882 al 888, 964 al 971, y 1181 al 1187); estos informes técnicos manifiestan el rechazo de las reivindicaciones 3 a 13 y 15 a 54, aceptando únicamente las reivindicaciones 1 y 2.

Por las razones expuestas no existe fundamento para que este Tribunal revoque la resolución venida en alzada, además de que el procedimiento en general cumple con la legalidad y se deben tomar como cierto los documentos probatorios que están dentro del expediente, constituyen plena prueba. Los agravios indicados por el recurrente se deben rechazar pues la patente no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Patentes y su Reglamento, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como representante de la empresa GENENTECH, INC., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J, 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, apoderado especial de la empresa GENENTECH, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:53:24 horas del 12 de setiembre del 2016, la que en este acto *se confirma*, denegando la solicitud de otorgamiento de patente para la invención titulada **ANTICUERPOS E**

INMONOCONJUGADOS Y SUS USOS. 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

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05