



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0510-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “MIMETICUERPOS DE PEPTIDO-1 SIMILAR A GLUCAGON DE HUMANO COMPOSICIONES, METODOS, USOS”

CENTOCOR INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8706)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 371-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-599-078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CENTOCOR, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Pennsylvania, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta y seis minutos del tres de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, de calidades y en la condición indicadas, solicita se le conceda la inscripción de la Patente de Invención denominada “**MIMETICUERPOS DE PEPTIDO-1 SIMILAR A GLUCAGON DE HUMANO, COMPOSICIONES, METODOS, USOS**”, cuyos inventores cedieron la invención a su representada, solicitud que de conformidad con la



memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 38/26**.

SEGUNDO. Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/00014** elaborado por el Dr. German Madrigal Redondo, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que dispuso rechazar la invención por no cumplir con las características de patentabilidad establecidas en los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 6867, y mediante resolución de las 10:35 horas del 14 de marzo de 2011, que le fuera notificada al solicitante el 15 de marzo de 2011, se le dio audiencia del mismo, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones.

TERCERO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por la representación de la empresa gestionante, mediante escrito presentado el día 25 de abril de 2011, manifiesta que de acuerdo con lo recomendado en el informe técnico se excluyen las reivindicaciones numeradas como 20 y de la 28 a la 32. Asimismo, solicita "...audiencia con el profesional dictaminador a efecto de que se aclare los términos bajo los cuales se ha quebrantado el principio de unidad de la invención y poder definir posteriormente la eventual división de esta solicitud...". El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y seis minutos del tres mayo de dos mil once, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: "**...POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada "MIMETICUERPOS DEL PEPTIDO-1 SIMILAR A GLUCAGON DE HUMANO, COMPOSICIONES, METODOS, USOS". (...)** **NOTIFÍQUESE.**"

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2011, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en la representación indicada,



interpuso recurso de apelación en contra la resolución relacionada, y por esta razón conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Basándose en el dictamen pericial emitido por el Dr. German Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. (...)Determina el examinador, que en dicha solicitud existe materia que no se sujeta a nuestra legislación para la protección de dicha solicitud (Folios 415-416)

Indica el examinador que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, debido a que la solicitud describe más de una invención, ya que las reivindicaciones de la 1 a la 36 son ampliadas de manera desmedida provocando así que no sean descritas de forma correcta, además señala el examinador que cada polipéptido y cada anticuerpo monoclonal son invenciones diferentes. (Folios 417-418)



Conforme a la claridad, el Dr. Madrigal Redondo determina que (...) no posee claridad en la mayoría del texto de la reivindicaciones, esto porque no están bien traducidas por lo que genera ambigüedad en la lectura de la solicitud(...)

Conforme a la suficiencia, (...) no posee términos no soportados como la definición de mimeticuerpos y no están definidas las secuencias de genes ni anticuerpos de forma completa y haciendo referencia a secuencias con nomenclaturas erradas. (Folios 421-422)

(...) con respecto a la novedad que se encuentra un documento relevante que relaciona a los péptidos similares al glucagón que incluyen análogos y a los derivados de estos. En lo que se refiere al nivel inventivo, se determina que el documento D1 es del arte más cercano, debido a que enseña polipéptidos similares a GLP-1. En cuanto a la Aplicación Industrial, las reivindicaciones de la 1 a la 37 no cumplen dicho requisito, ya que no son específicas, ni substanciales, ni creíbles. Concluye el examinador que las reivindicaciones de la 4 a la 18, de la 23 a la 27, de la 33 a la 37 se rechaza la protección porque no cumplen con los requisitos de patentabilidad que señala el artículo 2 de la Ley 6867, además se rechazan las reivindicaciones de la 1,2,3,19, 20, 21, 22 y de la 28 a la 32 porque no cumplen con los requisitos de patentabilidad que señalan los artículos 2 y 6 de la Ley 6867 ...” (Folio 443)

TERCERO. 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), es claro en establecer que para la concesión de una patente se 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 decisor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el presente caso, analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por ello, procede el Registro de la Propiedad Industrial al dictado de la resolución final, denegando la inscripción solicitada, manifestando al respecto:

“...CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes (...), este Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “MIMETICUERPOS DE PEPTIDO-1 SIMILAR A GLUCAGON DE HUMANO, COMPOSICIONES, METODOS, USOS” y ordenar el archivo del expediente...”

El recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que el técnico examinador de la patente, de previo a emitir criterio, debió prevenirle que consideraba necesario definir más el ámbito de las reivindicaciones. Afirma que, en este caso, no se ha vertido un criterio de fondo sobre ninguno de los extremos específicos de lo reivindicado y alega que ello dejó en indefensión a su representada y por lo tanto lo resuelto deviene en ilegal. En razón de dichos alegatos, solicita se le conceda la audiencia solicitada y que asegure no fue resuelta y se rinda dictamen efectivo sobre el extremo de las reivindicaciones que sea pertinente definir en forma más delimitada.

Sobre dichos alegatos, observa este Tribunal que, tal como ha sido afirmado por el Registro de la Propiedad Industrial, la resolución de audiencia a la parte para que se refiriera al



Dictamen Pericial le fue notificada el 15 de marzo de 2011, confiriéndole el término de un mes para pronunciarse y, siendo que dicho traslado al gestionante fue contestado hasta el día 25 de abril, resulta extemporáneo por lo cual no pudo ser admitido, y en consecuencia se procedió a dictar la resolución de fondo.

Considera esta Autoridad de Alzada que, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada **“MIMETICUERPOS DE PEPTIDO-1 SIMILAR A GLUCAGON DE HUMANO, COMPOSICIONES, METODOS, USOS”**, no cumple con todos los requisitos de patentabilidad que establece la Ley. Aunado a lo anterior, siendo que la Autoridad Registral, en forma oportuna, le dio traslado del Informe Técnico de Fondo, debe recordar el recurrente que no es ésta la Instancia, ni la etapa procesal en que puede solicitar la audiencia con el perito examinador y por ello no puede admitirse su solicitud en este sentido.

Por todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **CENTOCOR, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta y seis minutos del tres de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **CENTOCOR, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta y seis minutos del tres de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente solicitada ***“MIMETICUERPOS DE PEPTIDO-1 SIMILAR A GLUCAGON DE HUMANO, COMPOSICIONES, METODOS, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05