



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0438-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente (INMUNOGLOBULINAS DIRIGIDAS CONTRA NOGO)

GLAXO GROUP LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 10099)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0041-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del quince de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa ***GLAXO GROUP LIMITED***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Gran Bretaña, domiciliada en Gloxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford Middlesex UB6 0NN (GB) Gran Bretaña, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las ocho horas cinco minutos del veintidós de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de junio del 2008, el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, en su condición de Apoderado Especial de la empresa ***GLAXO GROUP LIMITED***, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP2006/069737, titulada ***“INMUNOGLOBULINAS DIRIGIDAS CONTRA NOGO”***.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron



oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico con número de solicitud 10099, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2014, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas cinco minutos del veintidós de abril del dos mil catorce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención [...], se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **“INMUNOGLOBULINAS DIRIGIDAS CONTRA NOGO”** y ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de mayo del 2014, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación ni en la audiencia conferida por este Tribunal, en la resolución de las ocho horas quince minutos del veinte de octubre de dos mil catorce.

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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso:

- 1.- Informe Técnico Preliminar de Fondo, rendido por el Dr. German L. Madrigal**



Redondo el 28 de agosto de 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada: **“INMUNOGLOBULINAS DIRIGIDAS CONTRA NOGO”**, no presenta unidad de invención, no cumple con requisitos de claridad ni de suficiencia en ninguna de sus reivindicaciones, no son novedosas, ninguna de las reivindicaciones cumple con el requisito de nivel inventivo, ni son susceptibles de aplicación industrial. (v.f 363 al 368).

2.- Informe Técnico Concluyente, rendido por el Dr. German L. Madrigal Redondo el 31 de marzo de 2014, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada: **“INMUNOGLOBULINAS DIRIGIDAS CONTRA NOGO”**, no cumple con unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, ni aplicación industrial. (v.f 380 al 387).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad con base en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 2983, denegó la solicitud de inscripción de la patente de Invención denominada **INMUNOGLOBULINAS DIRIGIDAS CONTRA NOGO**, ordenando el archivo del expediente respectivo. Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 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 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 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**).

Según consta a folios 363 a 368 del expediente de marras, el examinador designado por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, **Dr. German L. Madrigal Redondo** al valorar técnicamente las características de patentabilidad de las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente, estableció mediante su **informe técnico preliminar**, lo siguiente:

“[...] **II. Objeto de la Invención.** El objeto de la invención es un anticuerpo monoclonal neutralizante anti NOGO A humana para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. [...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones** [...] Las reivindicación 13 es una reivindicación de tipo suizo que busca proteger métodos de tratamiento en seres humanos y animales ya que se centra en el uso de un anticuerpo para el tratamiento y no en sus características técnicas. [...] la reivindicación 14 es un método de tratamiento expresamente reclamado como tal por tanto es una excepción de patentabilidad según la ley costarricense. La reivindicación 16 describe un fragmento o un polinucleótido los cuales son esencialmente descubrimientos tales y como están en la naturaleza por tanto no son protegidos bajo la legislación costarricense. Las reivindicaciones de la 1 a la 8 son fragmentos o partes de un anticuerpo y no posee todas



las características técnicas de una inmunoglobulina, esto se determina como elementos no patentables debido ya que son descubrimientos tal y como están en la naturaleza e igualmente segundos usos de materia conocida en el arte ya que el arte previo describe estas mismas secuencias y además las variables en la secuencia GQGY son aleatorias y propias de una alteración o una mutación natural, o descritas en otros documentos de arte previo. Las reivindicaciones de la 9 a la 11 y la 15, y la 17 describen anticuerpos de forma general sin especificar las características técnicas completas e incluye fragmentos no definidos de los mismos que pueden ser funcionales o no, por tanto este tipo de descripción es incompleta lo que solapa con otros anticuerpos del arte o de la naturaleza, convirtiéndolos en segundos usos y descubrimientos, por tanto no invenciones. La reivindicaciones 12 es igualmente un segundo uso o un descubrimiento, ya que abarca una serie de fragmentos y anticuerpos de las anteriores reivindicaciones que igualmente ya se descubrieron como no invenciones. **V. Unidad de Invención.** *Este Registro considera que el requisito de unidad de invención (X) 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.** *[...] a. **Respecto a la novedad:** [...] La materia aquí reclamada se solapa enteramente con la de la solicitud 9623 por lo que de eliminarse toda la materia que corresponde a esta solicitud es decir la 9623 (ya que esta afecta la novedad y tiene prioridad anterior y está en trámite en Costa Rica), lo que viola el principio de buena fe y busca un doble patentamiento de materia y una posible ampliación no permitida de la vigencia de la protección de materia del dominio público, igualmente demuestra que el solicitante y los inventores conocían mucho antes de presentar la solicitud la materia aquí reclamada. b. **Respecto al nivel inventivo:** [...] Sobre el presente juego reivindicatorio no se presenta altura inventiva según el estado de la técnica al momento de realizar la invención. El experto medio puede combinar las enseñanzas de D1 o D2 con cualquiera de los documentos D3 a D10 y mejorar la afinidad de los antecuerpos obtenidos, [...] Es por lo que el arte anticipa los hechos de una mejor afinidad y menores efectos secundarios y*



como aplicarlos a anticuerpos anti NOGO A. El Hecho de la existencia de los documentos D3 y D4 demuestran que los anticuerpos y composiciones reclamados se obtienen por la experimentación rutinaria del experto medio en la materia por tanto no posee nivel inventivo. **c. Respeto a la aplicación industrial:** Los conceptos ambiguos y no concisos no cumplen con el requisito de utilidad específica, substancial, por lo que igualmente son no creíbles, sino más proféticos por lo cual al estar mal definidos no puede ser reproducidos industrialmente, por lo que no poseen aplicación industrial. [...]

X. Resultado del informe. Se recomienda la concesión de la Patente NO. La solicitud no cumple, con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Arts: 1, 2, 6, 7. Reglamento: Arts. 3, 4, 5, 7, 13. [...]

Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo ésta a efectuarlas, con el fin de resolver las inconformidades expuestas por el examinador en ese análisis de fondo. Al respecto el solicitante indicó al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

“[...] mi representada señala que desea enmendar el juego reivindicatorio, eliminando las reivindicaciones 3 a 8, y 10 a 17 de la presente solicitud. En consecuencia, se continuará el trámite de la misma con las reivindicaciones 1-2, y 9 la cual se reenumera como reivindicación número 3. [...] (folios 370 y 371).

El Examinador referido determinó, mediante **informe técnico concluyente**, en contestación a lo alegado por el recurrente y en relación a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:

*“[...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones** [...] la legislación costarricense es claro que los descubrimientos no son invenciones por tanto las reivindicaciones de la 1 a la 3 no pueden considerarse invenciones, ya que son segundos usos cambios de forma, yuxtaposición, cambios de forma y dimensiones de materia conocida por el experto medio en la materia; [...] **V. Unidad de Invención.** Este*



*Registro considera que el requisito de unidad de invención [...] (X) no se cumple. [...] la totalidad de la solicitud no cumple con dicho requisito. **VI. Claridad.** [...] Este Registro considera que el requisito de claridad (X) no se cumple. [...] La determinación de la unión por su KD es correcta, sin embargo no queda claro con que diana específica se une para evitar la falta de claridad, igualmente debió eliminarse los términos “fragmentos”, o “al menos”, “cualquiera”. Los actos proféticos, aleatorios o indefinidos son ambiguos, no concisos y por tanto no claros. [...] **VII. Suficiencia.** [...] Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) no se cumple. [...] Se indica que el solicitante en su contestación al informe preliminar, indica que se realiza modificaciones a las reivindicaciones y elimina parte de las reivindicaciones y se refiere a la novedad y al nivel inventivo de la invención, no así al presente requisito, a pesar de las enmiendas se mantiene las objeciones. **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial** [...] 2. Declaración. Novedad. [...] Reivindicaciones: 1 a la 3. NO. [...] Nivel Inventivo. Reivindicaciones: 1 a la 3. NO. [...] Aplicación Industrial. Reivindicaciones: 1 a la 3. NO. [...] **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Arts: 1, 2, 6, 7. Reglamento: Arts. 3, 4, 5, 7, 11, 13. [...]*

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la solicitud de la patente de invención para las reivindicaciones 1 a la 17 y reenumeradas 1 a la 3; siendo aceptada la tesis del examinador técnico.

Conforme a lo anterior, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución del Registro, además de que el procedimiento en general cumple con la legalidad. Bien hizo el Registro de la Propiedad en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “**INMUNOGLOBULINAS DIRIGIDAS**”



CONTRA NOGO”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las ocho horas cinco minutos del veintidós de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 condición de Apoderado Especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas cinco minutos del veintidós de abril del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05