

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2014-0750-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “*DERIVADOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS Y MÉTODOS DE USO*”

AMGEN INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10614)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0417-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **licenciado Harry Zürcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de **AMGEN INC.** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91230-1799, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 8:37 horas del 18 de julio de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de febrero de 2009, el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, con cédula 1-532-390, con domicilio en San José, en representación de la compañía **AMGEN INC.** solicitó la entrada en fase nacional de la solicitud de patente de invención denominada “***DERIVADOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS Y MÉTODOS DE USO***” cuyos inventores son: KIM, Tae-Seong;

BELLON, Steve; BOEZIO, Alessandro; BOOKER, Shon; CHOQUETTE, Deborah; D'AMICO, Derin; LIU, Longbin; NORMAN, Mark H.; POTASHMAN, Michele; SIEGMUND, Aaron; XI, Ning; YANG, Kevin; ALBRECHT, Brian; BODE, Christiane; HUNGATE, Randall; LOHMAN, Julia; SPRINGER, Stephanie y STEC, Markian todos de nacionalidad estadounidense; BAUER, David y HARMANGE y Jean-Christophe ambos de nacionalidad francesa; HIRAI, Satoko de nacionalidad japonesa y LEWIS, Richard de nacionalidad británica; solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07D/ 471/04, A61K 31/437, A61K 31/5025, A61K 31/52, A61P 35/00, C07D 473/34, C07D 487/04.**

SEGUNDO. El aviso correspondiente fue publicado en La República del 18 de marzo de 2009 y en las ediciones de La Gaceta 57, 58 y 59 de los días 23, 24 y 25 de marzo de 2009 y transcurrido el término otorgado no se presentaron oposiciones.

TERCERO. El 17 de marzo de 2014 fue emitido el **Informe Técnico Preliminar** elaborado por el **Dr. Freddy Arias Mora**, del cual se dio audiencia a la solicitante mediante resolución de las 13:14 horas del 18 de marzo de 2014, para que formulara sus alegaciones.

CUARTO. Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2014, la representación de la empresa solicitante contestó la audiencia conferida presentando sus argumentos respecto del examen de fondo y aportó un nuevo juego de reivindicaciones.

QUINTO. El **Informe Técnico Concluyente** fue emitido por el indicado perito Arias Mora el 23 de junio de 2014, quien recomienda conceder parcialmente la patente relacionada.

SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 8:37 horas del 18 de julio de 2014, 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.** Aceptar las reivindicaciones **3 y 4** propuestas por el solicitante en escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, las cuales se reenumeran **1 y 2. II.** Rechazar la protección de las reivindicaciones **1 y 2. III.** Modificar el título de la Patente de Invención para que se lea “**Derivados heterocíclicos fusionados**”. **IV.** Una vez firme la presente resolución y demostrado el pago indicado: **a)** Ordénese la inscripción y expedición del certificado correspondiente a la Patente (...) que estará vigente y efectiva hasta el día **trece de julio de dos mil veintisiete. b)** Publíquese la reseña de estilo (...) **NOTIFÍQUESE...**”

SETIMO. Inconforme con lo resuelto el **licenciado Zürcher Blen**, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

OCTAVO. A la substanciación del recurso se le 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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos demostrados y de utilidad para la resolución de este asunto, los siguientes:

I.- Que las reivindicaciones **1 y 2** no son claras, ya que no se especifica las posibles estructuras de los sustituyentes **R4 y R5** incluidos en el sustituyente **R10** y por ello no se tomaron en cuenta en el informe técnico de patentabilidad (folio 399).

II.- Que las reivindicaciones 3 y 4 tienen unidad de invención, son claras y suficientes y cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (folios 399-404).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Basándose en el dictamen pericial de fondo emitido por el perito asignado, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de las reivindicaciones 1 y 2 propuestas y aceptó las reivindicaciones 3 y 4, las cuales reenumera como 1 y 2. Asimismo, modifica el título de la patente de invención solicitada a *“Derivados heterocíclicos fusionados”*.

Por otra parte, a pesar de que la representación de la empresa solicitante **AMGEN INC** recurrió la resolución final, omitió expresar los agravios que fundamentan su recurso, para que fueran valorados por este Tribunal de Alzada.

Siendo que, 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 fueron 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, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o una vez conferida la audiencia por este órgano superior, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

En el presente asunto el recurrente omitió expresar agravios tanto al momento de presentar el recurso, como una vez conferida la audiencia de ley por este Tribunal. Con ocasión de ello, 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 que no fueron violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia y al comprobar que no existe ningún aspecto que deba ser ampliado, resulta viable declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Harry Zürcher Blen** en representación de la compañía **AMGEN INC.** y, en consecuencia, se confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 8:37 horas del 18 de julio de 2014.

CUARTO. SOBRE EL 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Harry Zürcher Blen** en representación de la compañía **AMGEN INC.**, en consecuencia, se confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 8:37 horas del 18 de julio de 2014, para que se **DENIEGUE PARCIALMENTE** la solicitud de registro de la patente de la invención denominada **“DERIVADOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS Y MÉTODOS DE USO”**, únicamente respecto de las reivindicaciones 1 y 2 porque no cumplen con los requisitos de patentabilidad. **SE ACEPTAN** las reivindicaciones **3 y 4** propuestas por la solicitante, las cuales se reenumeran como **1 y 2**. Asimismo, se modifica el título de la

Patente de Invención para que se lea ***“DERIVADOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS”***. 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