

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0162-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente de invención denominada: “ENZIMAS DE ACILTRANSFERASA DE COLESTEROL-LECITINA MODIFICADAS”

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 11272)

AMGEN, INC., apelante

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0434-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del primero de setiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de las empresa **AMGEN INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:10:19 horas del 24 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de febrero de 2010, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de residencia No. 1-0532-0390, en su condición de apoderado especial de la empresa **AMGEN INC.**, solicitó la inscripción de la patente de invención tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2008/071119, denominada: **“ENZIMAS DE ACILTRANSFERASA DE COLESTEROL-LECITINA MODIFICADAS”**.

SEGUNDO. Que a través del informe técnico preliminar, el examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, informe pericial sobre el cual, la representación de la empresa solicitante efectuó sus manifestaciones, sobre las cuales el examinador se refirió y emitió informe técnico concluyente, razón por la cual, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:10:19 horas del 24 de febrero de 2017, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su Reglamento; se resuelve: **I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “ENZIMAS DE ACILTRANSFERASA DE COLESTEROL-LECITINA MODIFICADAS”.** **II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. ... NOTIFÍQUESE. - ...”.**

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de marzo de 2017, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, como apoderada especial de las empresa **AMGEN INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso que mediante informes técnicos preliminar y concluyente, rendidos por el **Dr. Freddy Arias Mora**, se determinó que las reivindicaciones de la

patente solicitada 1 a 6, 13 a 17, 24 a 33, 40 a 43, 50 a 53 y 60 a 63 no cumplen con nivel inventivo, las reivindicaciones 7, 18, 34, 44, 54 y 64 no cumplen con claridad ni suficiencia, y las reivindicaciones 8 a 12, 19 a 23, 35 a 39, 45 a 49, 55 a 59 y 65 a 69 no cumplen los requisitos de patentabilidad porque son métodos de tratamiento, materia sujeta a exclusión de patentabilidad en Costa Rica. (Ver folios 298 al 304 del Tomo I y del 382 al 387 del Tomo II).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS CONTRA LA RESOLUCIÓN APELADA.

Que la representante de la empresa **AMGEN INC.**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 08 de marzo de 2017, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de las ocho horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

CUARTO. Que ante este Tribunal, 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 haber sido quebrantado 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 en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, 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 caso que nos ocupa, considera este Tribunal que la solicitud de patente debe ser rechazada ya que contiene materia considerada exclusiones de patentabilidad por ser métodos de tratamiento, además carece de claridad y suficiencia para las reivindicaciones 7, 18, 34, 44, 54 y 64, en virtud

de que no es posible a partir de la descripción desarrollar la invención. No posee nivel inventivo para las reivindicaciones de la 1 a la 6, 13 a 17, 24 a 33, 40 a 43, 50 a 53 y 60 a 63, en razón de que no existe información que respalde que todas y cada una de las sustituciones propuestas por el solicitante posean una actividad superior e inesperada respecto a las proteínas en su forma ordinaria. Los informes técnicos son claros y específicos en cuanto a los motivos de rechazo de la solicitud.

QUINTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, y que existen en autos los correspondientes informes periciales que, sustentan el rechazo de la patente de mérito; resulta viable confirmar la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las 15:10:19 horas del 24 de febrero de 2017.

SEXTO. 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, No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMGEN INC.**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:10:19 horas del 24 de febrero de 2017, la cual se confirma, para que se proceda a denegar la solicitud de concesión de la patente de

invención denominada: **“ENZIMAS DE ACILTRANSFERASA DE COLESTEROL-LECITINA MODIFICADAS”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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