

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0052-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO Y SIMILAR A LA INSULINA”

PFIZER, INC. y AMGEN FREMONT, INC., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10134)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0440-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del siete de setiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por el **licenciado Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en su condición de apoderado especial de **PFIZER, INC.** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, con domicilio en 235 East 42nd Street, New York, New York 10017 y **ABGENIX, INC.** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, domiciliada en 7601 Dumbarton Circle Fremont, California 94555, ambas en los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 07:56:29 horas del 6 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 8 de julio de 2008, el licenciado **Manuel Peralta Volio**, de calidades y en representación de las empresas **PFIZER, INC.** y **ABGENIX, INC.** esta última sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, domiciliada en 7601 Dumbarton Circle Fremont, California 94555, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR**

DE CRECIMIENTO Y SIMILAR A LA INSULINA (DIVISIONAL EXP. 7045)” cuyos inventores son: COHEN, Bruce D.; BEEBE, Jean; MILLER, Penelope E.; MOYER, James D.; CORVALAN, José R. y GALLO, Michael, todos de nacionalidad estadounidense y quienes cedieron sus derechos a la solicitante. Solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 39/3950 C12N 5/06, G01N 33/574, 33/577, 33/68, A61P 35/00, C12N 15/13, A01K 67/027, A61K 48/00.**

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2009, el licenciado **Peralta Volio** solicitó el **cambio de nombre** de la empresa **ABGENIX, INC. por fusión** en la empresa **AMGEN FREMONT, INC.** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, domiciliada en 6701 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, Estados Unidos de América.

TERCERO. El aviso correspondiente fue publicado en La República del 3 de setiembre de 2010 y en las ediciones de La Gaceta 179, 180 y 181 de los días 14, 16 y 17 de setiembre de 2010 y transcurrido el término otorgado no se presentaron oposiciones.

CUARTO. El 31 de marzo de 2014 fue emitido el **Informe Técnico Preliminar** elaborado por el **Dr. German Leonardo Madrigal Redondo**, del cual se dio audiencia a la solicitante mediante resolución de las 10:42 horas del 2 de abril de 2014, para que formulara sus alegaciones.

QUINTO. Mediante escrito presentado el 5 de junio 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.

SEXTO. El **Informe Técnico Concluyente** fue emitido por el perito **Madrigal Redondo** el 29 de setiembre de 2014, quien recomienda no conceder la patente relacionada.

SETIMO. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 07:56:29 horas del 6 de diciembre de 2016, dispuso en lo conducente lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes (...), como su Reglamento; se resuelve: **I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO Y SIMILAR A LA INSULINA (DIVISIONAL EXP. 7045). II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE...**”

OCTAVO. Inconforme con lo resuelto el **licenciado Peralta Volio**, en nombre de sus representadas, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

NOVENO. 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 hecho demostrado y de utilidad para la resolución de este asunto, el siguiente:

I.- Que las reivindicaciones propuestas en esta solicitud no cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley de Patentes y su Reglamento (folio 533).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial de fondo emitido por el perito asignado (visible a folios 523 a 533), el Registro de la Propiedad

Industrial denegó la inscripción propuesta porque las reivindicaciones 1 a 20 no son invenciones, sino que se consideran como descubrimientos, los cuales están excluidos de patentabilidad ya que como tales se encuentran en la naturaleza. Adicionalmente, a pesar de que tiene unidad de invención, no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia. Tampoco presenta novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial y en razón de ello ordena el archivo del expediente.

Por su parte, a pesar de que la representación de las empresas solicitantes **PFIZER, INC.** y **AMGEN FREMONT, INC.**, recurrió la resolución final, omitió expresar los agravios que fundamentan su recurso, para que fueran valorados por este Tribunal de Alzada.

En este sentido, 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 Manuel Peralta Volio** en representación de las compañías **PFIZER, INC.** y **AMGEN FREMONT, INC.** y en consecuencia, se confirma la

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 07:56:29 horas del 6 de diciembre de 2016.

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 Manuel Peralta Volio** en representación de las compañías **PFIZER, INC.** y **AMGEN FREMONT, INC.** y en consecuencia se confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 07:56:29 horas del 6 de diciembre de 2016., para que se **DENIEGUE** la solicitud de registro de la patente de la invención denominada “**ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO Y SIMILAR A LA INSULINA**”. 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