



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0278-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “DERIVADOS DE PIPERAZINILPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE QUIMIOCINA”

INCYTE CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No.86807)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0061-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Experimental Station, Building 336, Route 141 & Henry Clay Road, Wilmington, DE 19880, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de enero del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 09 de octubre de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **INCYTE CORPORATION**, 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/US2005/012265, titulada “**DERIVADOS DE PIPERAZINILPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE QUIMIOCINA**”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. AQG11/0005, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2011, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 06 de julio de 2011, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de enero de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** Con sujeción a las disposiciones legales y relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: **I. Aceptar las reivindicaciones 1 a la 14** propuestas por el solicitante en escrito presentado el seis de julio de dos mil once. **II. Conceder parcialmente a la compañía INCYTE CORPORATION la Patente de Invención denominada **DERIVADOS DE PIPERAZINILPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE QUIMIOCINA**** la cual estará vigente y efectiva hasta el día, **doce de abril de dos mil veinticinco** concesión número **DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS.. (...) NOTIFÍQUESE. (...)**”.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil doce.



QUINTO. 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 Mora Cordero, 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dra. Alejandra Quintana Guzmán y de conformidad con el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 de 25 de abril de 1983 y su Reglamento 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre del mismo año, el Registro de la Propiedad Industrial concede parcialmente la concesión solicitada para las reivindicaciones 1 a la 14, estableciendo que:

“(...) Vistos los argumentos presentados por el solicitante en fecha seis de julio de dos mil once, manifiesta el examinador: “(...) Se concluye que las reivindicaciones 16 a la 30 presentan objeción por falta de claridad por lo que no podrán ser objeto de protección (...) las reivindicaciones 31 a la 40 presentan falta de concisión, según fue explicado anteriormente, por lo tanto se rechaza su protección. (...) Se considera con falta de suficiencia la reivindicación enmendada número 15 ya que no existe información suficiente en la descripción que incluya todo vehículo posible a utilizar en la química farmacéutica. Se acepta la protección sobre la materia de las reivindicaciones 1 a la 14... no se otorga la protección sobre las reivindicaciones 16 a



la 30, debido a que se consideran como excepción de patentabilidad y aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 15 y 31 a 40, debido a que no cumplen con la claridad necesaria, requisito estipulado en el artículo 6 inciso 6 de la Ley 6867. (...)”.

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente a efecto de obtener una protección sobre las reivindicaciones propuestas y con el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos de patentabilidad, enmienda dichas reivindicaciones que fueron objeto de rechazo y presenta una nueva propuesta de éstas con sus correspondientes enmiendas.

TERCERO. 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**).



En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de falta soporte, de claridad, aplicación industrial, tratándose algunas de materia no patentable toda vez que, que respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico No. AQG11/0005, emitido por la Doctora Alejandra Quintana Guzmán y remitido a la Sección de Patentes de Invención mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2011, recibido por el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 23 de mayo de 2011, suscrito por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes:

“(…) Se ha determinado que la reivindicación 19 pretende proteger la actividad de un receptor de quimiocina. Esta materia no tiene aplicabilidad industrial, ya que para dicha actividad el receptor hace contacto con el compuesto, y dado que no especifica donde se lleva cabo el contacto; es de suponer que es en el cuerpo del paciente. Las reivindicaciones 20 a la 23 al ser dependientes de la reivindicación 19, se determinan también con falta de aplicabilidad industrial.

Las reivindicaciones 24 a la 33 se determinan como excepciones de patenbilidad ya que las mismas se refieren directamente a métodos de tratamiento o de uso de los compuestos.

Se aclara al solicitante que este análisis fue realizado en forma parcial debido a que existen problemas de claridad y suficiencia en algunas reivindicaciones. El análisis se realiza omitiendo la materia objetada, con el objetivo de beneficiar al solicitante, y brindarle criterios de patentabilidad que deberá contemplar durante la enmienda de la solicitud.

Después de revisar en el arte previo, no se localizan documentos que alteren la novedad o el nivel inventivo de las reivindicaciones. Se recomienda al solicitante que siga todas las recomendaciones y enmienda las objeciones según le fueron indicadas, ya que la solicitud tiene posibilidad de ser protegida de ser presentada de esa manera. Además se le aclara que una vez que realice la enmienda, el juego reivindicatorio



enmendado será objeto de un análisis completo. (...) Por Tanto, a la luz del análisis anterior, se concluye en base en el artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente:

No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 1 a la 18, debido a que las mismas no cumplen con la claridad necesaria para ser protegidas, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. Además las reivindicaciones 1 y 13 no poseen suficiencia.

No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 19 a la 33, debido a que se consideran como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente. (...)" (ver folios 313 a 331).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 06 de julio de 2011, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, la Doctora Alejandra Quintana Guzmán, quien dictamina en Acción Oficial No. AC/AQG11/0005, dando respuesta a la contestación del Informe Técnico de Fondo No. AQG11/0005, entre otros aspectos, los siguientes:

"(...) Por tanto, a la luz del análisis anterior se concluye en base del artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente:

Se acepta la protección sobre la materia de las reivindicaciones 1 a la 14. La protección rige a partir del 13 de abril de 2004.

No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 16 a la 30, debido a que se consideran como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente.



No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 15 y 31 a 40, debido a que no cumplen con la claridad necesaria, requisito estipulado en el artículo 6 inciso 6 de la Ley 6867.

Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial; la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo AQG11/0005. (...)" (ver folios del 378 al 389).

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, concediendo parcialmente la inscripción de la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a la 14; y siendo aceptada la tesis de la examinadora técnica, en cuanto a que:

"(...) las reivindicaciones 16 a la 30 presentan objeción por falta de claridad por lo que no podrán ser objeto de protección (...) las reivindicaciones 31 a la 40 presentan falta de concisión, según fue explicado anteriormente, por lo tanto se rechaza su protección. (...) Se considera con falta de suficiencia la reivindicación enmendada número 15 ya que no existe información suficiente en la descripción que incluya todo vehículo posible a utilizar en la química farmacéutica. (...) no se otorga la protección sobre las reivindicaciones 16 a la 30, debido a que se consideran como excepción de patentabilidad y aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 15 y 31 a 40, debido a que no cumplen con la claridad necesaria, requisito estipulado en el artículo 6 inciso 6 de la Ley 6867."

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 18 de junio de dos mil doce, constante a folios 405 a 420, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial de la empresa



apelante, **INCYTE CORPORATION**, solicita enmendar las reivindicaciones pendientes como se muestra en la Propuesta que anexa a su escrito. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece: “**Artículo 13.- Examen de fondo (...)** 3) *En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º (...)*”; de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por la representación de la empresa apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal para hacerlo.

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta e incumplimiento de los requisitos patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede venir a enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Dicha defensa no puede ser avalada por este Tribunal. Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3) antes expuesto, debe de colegirse que esa modificación debe de suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que algunas de las reivindicaciones de la invención



carecen de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, materia no patentable y claridad, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí cumple con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud a las reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el **a quo** y que no pueden ser avalados en sede de apelación. La enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre el porqué la resolución final dictada por el **a quo** es contraria a los méritos contenidos en el expediente, y no puede la apelación venir a introducir modificaciones a la solicitud inicial que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la 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: **“DERIVADOS DE PIPERAZINILPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE QUIMIOCINA”**, 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 **INCYTE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de enero de dos mil doce, 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 **INCYTE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de enero de dos mil doce, 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