

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0273-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención INHIBIDORES DE mTOR CINASA PARA INDICADORES DE ONCOLOGÍA Y ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA TRAYECTORIA mTOR/P13K/AKT**

**Signal Pharmaceuticals LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-223)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO 0631-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Rafael Ángel Quesada Vargas, abogado, vecino de Cartago, cédula de identidad 1-0994-0112, en su condición de apoderado especial de la empresa Signal Pharmaceuticals LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del estado de California, Estados Unidos de América, domiciliada en 4550 Town Centre Court, San Diego, California 92121, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:02:13 horas del 24 de abril de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** El 29 de abril de 2011 el licenciado Quesada Vargas, en su condición dicha, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), PCT/US2009/062143, titulada INHIBIDORES DE mTOR CINASA PARA INDICADORES DE ONCOLOGÍA Y ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA TRAYECTORIA mTOR/P13K/AKT, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada las 13:02:13 horas del 24 de abril de 2017, dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

**TERCERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de mayo de 2017, el licenciado Quesada Vargas en su representación dicha planteo recurso de apelación contra la resolución antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:08:06 horas del 17 de mayo de 2017.

**CUARTO.** 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 previas las deliberaciones de ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobado que las reivindicaciones 13 a 22 contienen materia excluida de la patentabilidad, que de la 1 a la 12 no son claras, de la 1 a la 9 y las 11 y 12 carecen de suficiencia, y la reivindicación 10 no posee altura inventiva (folios 119 a 127 expediente principal).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. JUEGO DE REIVINDICACIONES PRESENTADO EN ALZADA.** Es de importancia resaltar que si bien la empresa apelante planteó un cambio en el cuerpo reivindicatorio en su escrito de respuesta a la audiencia dada por este Tribunal visible de folios 33 a 43 del legajo de apelación, el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 6867, de Patentes de

Invencción, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invencción Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser analizadas por el perito, se cierra la posibilidad de que éstas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al análisis pericial y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio, tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado. Dicha jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus resoluciones 0500, 0745 y 0938 de 2014; 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015; y 0115 de 2017.

Analizado el escrito de agravios presentado ante la audiencia conferida por este Tribunal, se denota que toda la argumentación planteada se refiere al nuevo pliego reivindicatorio presentado con dicho escrito. Tal y como se indicó, éste cambio no es legalmente procedente, como tampoco lo es el nombramiento de un nuevo perito para que lo examine. Por eso es que no es de recibo el razonamiento planteado con la finalidad de que se revoque lo resuelto, puesto que no se refiere al cuerpo reivindicatorio analizado, sino a uno nuevo que es improcedente.

Por ende, lo resuelto se hace con referencia en el pliego reivindicatorio que fue analizado en el Registro de la Propiedad Industrial, al cual no puede otorgársele la categoría de patente por carecer de los requisitos básicos necesarios para ello, como lo son la suficiencia y claridad, y la altura inventiva, amén de que parte de lo solicitado está excluido de patentabilidad en Costa Rica, todo según se exige en los artículos 1.4, 2, 6 y 7 de la Ley de Patentes. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 Rafael Ángel Quesada Vargas representando a la empresa Signal Pharmaceuticals LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:02:13 horas del 24 de abril de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose el otorgamiento de patente para la invención INHIBIDORES DE mTOR CINASA PARA INDICADORES DE ONCOLOGÍA Y ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA

TRAYECTORIA mTOR/P13K/AKT. 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**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

***DESCRIPTORES***

**NIVEL INVENTIVO**

**TG: INVENCIÓN**

**TNR: 00.38.05**