

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0378-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Patente de Invención “FORMULACIONES DE AMINOÁCIDOS MEJORADAS”

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 10835)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0660-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-1143-447, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, una sociedad inscrita conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, US en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:31:56 horas del 23 de mayo del 2018.

CONSIDERANDO

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, la representante de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada

“FORMULACIONES DE AMINOÁCIDOS MEJORADAS”

Que a través de los informes técnicos preliminares Primera Fase y Segunda Fase; y Concluyente, emitidos por la examinadora Ph. D Jéssica Valverde Canossa el 15 de diciembre de 2016, 24 de abril del 2017 y 3 de noviembre de 2017 respectivamente, la perito designada al efecto dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:31:56 horas del 23 de mayo del 2018. dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “FORMULACIONES DE AMINOÁCIDOS MEJORADAS”**

Que en el informe concluyente visible a folios 102 a 107 del expediente, la examinadora señala que en cuanto al nivel inventivo “(...) *Vistas las reivindicaciones enmendadas se mantiene el criterio de que las reivindicaciones 1,3-6 no cumplen con el requisito de novedad en vista de que D1 divulga composiciones acuosas (...) Los argumentos del solicitante se han considerado pero no son convincentes (...) b. Respecto al nivel inventivo (...) Por todo lo expuesto, se considera que, a la vista del estado de la técnica anterior, la materia contenida en las reivindicaciones 1, 2, 4-6, que divulgan la combinación de AVG y fenilalanina carecen de actividad inventiva (...) c. Respecto a la aplicación industrial: La materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a 6 no cumplen con el requisito de aplicación industrial en vista de que la materia comprendida en estas reivindicaciones se extiende a materia que no se considera como una invención.(...) XI Resultado del informe(...) De conformidad con el art, Ley 6867, se deniega la protección de la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 6..”*

SEGUNDO. A la sustanciación del recurso se la 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.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Informe técnico preliminar primera fase firmado el 15 de diciembre de 2016 por la examinadora PH.D. Jéssica M. Valverde Canossa, en donde se considera que la solicitud no cumple con los requerimientos de unidad de invención ni claridad. (v.f. 62 a 65).

2.- Informe técnico preliminar fase 2 firmado el 24 de abril de 2017 por la examinadora PH.D. Jéssica M. Valverde Canossa, en donde se realizan observaciones y que en caso de incumplimiento se deniega la concesión de la Patente (v.f. 86 al 92).

3.- Informe técnico concluyente firmado el 3 de noviembre de 2017 por la examinadora PH.D. Jéssica M. Valverde Canossa, en donde NO se recomienda la concesión de la Patente. (v.f. 102 a 107).

4.- Argumentos técnicos recurso de revocatoria firmado el 09 de julio del 2018 por la examinadora PH.D. Jéssica M. Valverde Canossa en donde se mantiene el criterio vertido en el informe concluyente y se deniega recomendar la concesión de la Patente, por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, claridad, suficiencia y aplicación industrial . (v.f. 124 a 126).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

QUINTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determino que la solicitud se compone en las reivindicaciones 1 a 6 por materia no considerada como invención y que a pesar de cumplir con el requisito de unidad de invención, incumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. A la luz

de los documentos encontrados en el estado del arte se concluye que la materia solicitada se anticipa en la combinación de los documentos D2 con D3 o D4

Con base en el informe técnico y conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro concluyo denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“FORMULACIONES DE AMINOÁCIDOS MEJORADAS”**

Por su parte, la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, manifiesta en su apelación que se tome en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio que está aportando para enmendar las observaciones hechas al informe técnico, señala que en cuanto a la unidad de invención, claridad y suficiencia se cumple con ese requisito. Agrega que en cuanto a la novedad que con la limitación realizada a la reivindicación 1 y la eliminación de las reivindicaciones 4 y 6 se corrige el tema de la novedad y en cuanto al nivel inventivo que con la limitación realizada a la reivindicación 1 y la eliminación de las reivindicaciones 4 y 6 se corrige el tema de nivel inventivo. Manifiesta que con las enmiendas realizadas permiten que las reivindicaciones tengan aplicación industrial. Solicita se tengan aceptadas las enmiendas y se proceda con la concesión de la patente

SEXTO. 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 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

Ahora bien, según consta a folios del 62 al 65 la examinadora PH.D. Jéssica M. Valverde Canossa, dictaminó mediante su informe técnico preliminar primera fase:

“ (...)... **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención**... las reivindicaciones no contienen exclusiones de patentabilidad. La materia contenida en la reivindicación 11 no se considera una invención. De describe un método para inhibir el etileno en una planta de cultivo cuyo único paso es el de aplicar una formulación que contiene AVG. Es por eso que se considera como un uso convencional de una sustancia conocida. (...) En consecuencia se solicita eliminar la reivindicación 11 del juego reivindicatorio, de conformidad con el capítulo IV, sección 1, del Manual Centroamericano. (...) **V. Unidad de Invención**... Este Registro considera que el requisito de unidad de invención... (X) no se cumple... **VI. Claridad**... Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia**... Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple.. (...) **IX. Resultado del informe**. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Artículos 1 y 6, Reglamento: 15222-MIEM-J Artículos 3, 7 al 9 y 11, Manual: Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana (Manual Centroamericano).

Del examen preliminar se dio traslado al solicitante para que manifestara sus observaciones, mediante auto de las 10:35:24 horas del 15 de febrero de 2017, mismos que fueron contestados. Siendo entonces que mediante informe técnico preliminar fase 2 (v.f. 86 al 92) donde la examinadora PH.D. Jéssica M. Valverde Canossa,, indica:

“... **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención...** Las reivindicaciones no contienen exclusiones de patentabilidad. La materia contenida en la reivindicación 7 (reivindicación 11 original) no se considera una invención. (...) b. **Respecto al nivel inventivo.** Las reivindicaciones 1, 3-6 no son patentables en vista de D1.(...) **XI. Resultado del informe** (...) **Observaciones:** De conformidad con el art. 13 de la Ley 6867, se deniega la protección de la materia comprendida en las reivindicaciones enmendadas 1 a 7; según se detalla en este informe.”

La examinadora determinó mediante informe técnico concluyente (v.f. 102 al 107) en relación a las reivindicaciones enmendadas:

“**V. Unidad de invención...** (X) se cumple ...**VI. Claridad...** (X) se cumple... **VII. Suficiencia...** (X) se cumple... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 2. Declaración... Novedad Reivindicaciones 1,3-6 // NO...Nivel Inventivo... Reivindicaciones: 1-6 // NO... (...) b. Respecto al nivel inventivo: **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // NO. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Art. 1,2 y 6, Reglamento n.º 15222 MIEM-J: 3,7 al 9 y 11. **Observaciones:...** se deniega la protección de la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 6 . Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final indicando que la solicitud se compone en las reivindicaciones 1 a 6 por materia no considerada como invención y que, a pesar

de cumplir con el requisito de unidad de invención, incumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. A la luz de los documentos encontrados en el estado del arte se concluye que la materia solicitada se anticipa en la combinación de los documentos D2 con D3 o D4

Dicho acto se apela, y este Tribunal entra a conocer y resolver el fondo del presente asunto.

Si bien la representante de **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, insiste en que se tome en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio que está aportando para enmendar las observaciones hechas al informe técnico, señala que en cuanto a la unidad de invención, claridad y suficiencia se cumple con ese requisito, no obstante en el informe concluyente de fecha 3 de noviembre de 2017, brindado por la examinadora PH.D. Jéssica M. Valverde Canossa, fundamenta la razones del por qué no, específicamente que las reivindicaciones enmendadas se mantiene el criterio vertido en el informe técnico fase 2, donde se concluye que la reivindicación 2 (y las reivindicaciones 1 y 4-6 parcialmente, pues también divulgan la combinación AVG con fenilalanina) es anticipada por la combinación de D2 con D3 o D4, manteniendo el criterio de recomendar el denegar la solicitud de patente del caso.

Analizado lo anterior, este Tribunal llega a la conclusión que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos a lo largo de este expediente por la examinadora PH.D. Jéssica M. Valverde Canossa, hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que los informes técnicos son suficientemente claros y fundamentados al manifestar que la solicitud carece totalmente del requisito de nivel inventivo, condición clave que se requiere en una solicitud de esta naturaleza,.

Para que una invención sea patentable, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales, a saber: ***“1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”***. Nótese que

respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: ***“ 1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...”*** (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés- ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Como puede verse en los informes técnicos preliminar, concluyente, así como en los argumentos técnicos del recurso de revocatoria, fueron debidamente valorados y evaluados, llevando a la

examinadora profesional a la conclusión de que los argumentos brindados no son de recibo, y de los cuales se adhiere este Tribunal.

La apelante a folio a 20 del legajo de apelación, presenta nuevas reivindicaciones, lo cual es improcedente en esta Instancia. En cuanto a este tema es importante hacer referencia al VOTO 0532-2018 de este Tribunal de las quince horas quince minutos del doce de setiembre de dos mil dieciocho, que en lo que interesa señala:

“(...) 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 y terceros interesados. 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; 0115, 0193, 0381, 0442 y 0631 de 2017; y 0012 y 0170 de 2018.

Es criterio también de este Tribunal que, la examinadora ha demostrado no solo en este expediente, sino en forma general, que sus dictámenes son serios, profundos y con un alto grado de profesionalismo.

Así las cosas, es criterio de este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:31:56 horas del 23 de mayo del 2018, confirmando la resolución venida en apelación, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“FORMULACIONES DE AMINOÁCIDOS MEJORADAS”**.

SETIMO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:31:56 horas del 23 de mayo del 2018, confirmando la resolución venida en apelación, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención

denominada “**FORMULACIONES DE AMINOÁCIDOS MEJORADAS**”. 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.** -

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de marzo de 2019.-

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05