

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2017-0416--TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la patente de invención “HUMANOS ANTI-NGF ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES COMO SELECTIVOS INHIBIDORES DE LA VIA DE NGF ”**

**AMGEN INC Y MEDAREX L.L.C, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-198)**

***VOTO N° 0671-2017***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AMGEN INC Y MEDAREX L.L.C.**, entidad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en el Estado de Nueva Jersey, Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y seis minutos cuarenta y nueve segundos del trece de junio de dos mil diecisiete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 24 de abril de 2012 la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en la condición señalada, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención PCT / US2010/051960 presentada ante la Oficina Internacional, la solicitud de patente titulada **“HUMANOS ANTI-NGF ANTICUERPOS**

**NEUTRALIZANTES COMO SELECTIVOS INHIBIDORES DE LA VIA DE NGF**". La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A61K 39/395, C07K 16/22, G01N 33/53, C12N 15/68, C12N 5/10, A61P 25/00, A61P 35/00 y A61P 19/02.**

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el 18 de julio de 2012 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 146,147 y 148 de 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2012 respectivamente, y dentro del plazo para oír oposiciones, no se presentaron oposiciones.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2014, el licenciado Harry Zurcher Blen solicita el cambio de nombre por fusión llevado a cabo entre la compañía **MEDAREX INC** y dentro de **MEDAREX LLC**, quedando como titular de la patente la compañía **AMGEN INC & MEDAREX L.L.C.** (v.f 135)

**CUARTO.** Que mediante el Informe Técnico Preliminar Primera Fase rendido por el doctor German Madrigal Redondo señaló lo siguiente:” (...) *IV. Exclusiones de patentabilidad /No invenciones (...) Las reivindicaciones 1 a la 25 describen un método de tratamiento de forma expresa utilizando polipéptidos, anticuerpos, epitopos, partes de anticuerpo y partes de las regiones variables y composiciones que contienen estos compuestos, descritos de una manera general, por tanto, son descripciones funcionales sin características técnicas y a su vez exclusiones de patentabilidad porque buscan proteger el uso terapéutico de estos compuestos. (...) Unidad de invención (Art 7 Ley 6867) (...) No existe unidad de invención para las reivindicaciones 1 a 25, debido a que en la reivindicación 1 el alcance excede en gran medida a lo soportado por la descripción, ya que se usa una reivindicación que contiene un método de tratamiento (...)Por lo que se puede interpretar que las reivindicaciones abarcan más allá de lo soportado o también puede interpretarse como otro tipo de métodos de tratamiento que incluyen anticuerpos y por tanto no cumplen las características esenciales para compartir un mismo efecto técnico, es por ello que la reivindicación 1 no cumple con este requisito, este problema, se extiende a las*

*reivindicaciones dependientes, es decir a las reivindicaciones 2 a 25.(...) Claridad (...) En virtud de lo anterior, las 25 reivindicaciones no son claras ni concisas, incumpliendo así este requisito..(...) Suficiencia. (...) Por ello, tanto la descripción como las reivindicaciones no cumplen con este requisito. No existe depósito de material biológico. Los métodos de tratamiento no tienen suficiente información clínica para estar completamente soportados en la descripción. (...) XI. Resultado del informe (...) Observaciones: Las reivindicaciones de la 1 a 25 no cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, así mismo contienen materia no considerada invención.”*

**QUINTO.** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las ocho horas diecinueve minutos seis segundos del diecisiete de abril de dos mil diecisiete concediéndole a la empresa un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo que el solicitante no se pronunció al respecto.

**SEXTO.** Como consecuencia de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y seis minutos cuarenta y nueve segundos del trece de junio de dos mil diecisiete, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO (...) se resuelve: Denegar la solicitud de patente de invención denominada “HUMANOS ANTI-NGF ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES COMO SELECTIVOS INHIBIDORES DE LA VIA DE NGF”. II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE.**”

**SETIMO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2017, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la sociedad “**HUMANOS ANTI-NGF ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES COMO SELECTIVOS INHIBIDORES DE LA VIA DE NGF**”, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

**OCTAVO.** 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.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

- 1- Que las reivindicaciones de la 1 a 25 no cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, así mismo contienen materia no considerada invención. (informe perito folios 160 a 165).
- 2- El solicitante no presenta un juego de reivindicaciones enmendadas conforme al informe primera fase.

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por el examinador German Madrigal Redondo, conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente rechazar la patente de invención solicitada.

Que la representante de la sociedad **AMGEN INC Y MEDAREX L.L.C.**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 28 de junio de 2017, no expresó agravios dentro de la interposición de este recurso, como tampoco lo hizo en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las diez horas treinta minutos del veintiséis de setiembre de 2017.

**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 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, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

**QUINTO.** Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto, 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 no ser violentados derechos constitucionales que deban ser tutelados en esta instancia, resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y seis minutos cuarenta y nueve segundos del trece de junio de dos mil diecisiete. Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente y conforme al principio de legalidad.

**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo

del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas 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 sociedad **AMGEN INC Y MEDAREX L.L.C.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y seis minutos cuarenta y nueve segundos del trece de junio de dos mil diecisiete la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de patente de invención denominada **“HUMANOS ANTI-NGF ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES COMO SELECTIVOS INHIBIDORES DE LA VIA DE NGF”**. 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.-**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**