



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0751-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención vía PCT denominada “CONJUGADOS DE POLÍMERO CON ANTIGENICIDAD DISMINUIDA, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS”**

**MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICAL, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7776)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

**VOTO 1057-2012**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-434-595, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICAL, INC** sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con dieciocho minutos del quince de junio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintinueve de marzo de dos mil cinco, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en la representación indicada, solicitó se concediera la inscripción de la Patente de Invención denominada **“CONJUGADOS DE POLÍMERO CON ANTIGENICIDAD DISMINUIDA, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS DE**



**LOS MISMOS**” cuyos inventores son los señores Martínez, Alexa, L.; SHERMAN, Merry, R.; SAIFER, Mark, G.; WILLIAMS, L. David, todos de nacionalidad estadounidense, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K**.

**SEGUNDO.** Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. LMVM09/0010** elaborado por la Dra. Laura Villarreal Muñoz, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente. De dicho informe se dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las diez horas con quince minutos del veinticinco de noviembre de dos mil nueve, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones.

**TERCERO.** Que la indicada audiencia fue contestada mediante escrito presentado el día 19 de marzo de 2010, en donde el gestionante se manifiesta respecto al informe pericial, aportando un nuevo juego de reivindicaciones para la invención de referencia, y una vez que la Perito indicada rinde las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acción Oficial No. AC/LMVM10/0012**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con dieciocho minutos del quince de junio de dos mil once, dispuso en lo conducente, lo siguiente: *“...POR TANTO (...); se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **“CONJUGADOS DE POLÍMERO CON ANTIGENECIDAD DISMINUIDA, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS”** y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE.”*

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2011, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y en virtud de haber sido admitido el mismo conoce este Tribunal.



**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez 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 el Juez Arguedas Pérez, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, con fundamento en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Laura Marissa Villarreal Muñoz y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente, en escrito de exposición de agravios presentado ante este Tribunal Registral el día 01 de febrero de 2012, (folios 348 a 364), entre otras manifestaciones, expresa que con el objeto de subsanar el defecto de falta de claridad apuntado por la perito, solicita se cancelen las reivindicaciones 12, 15, 68 y 71, y que se elimine el “aproximadamente” de las reivindicaciones 7 a 16 y de las 56 a 60, (ver folio 348).

Más adelante, en ese mismo escrito, afirma que con expresas instrucciones de su cliente, solicita se cancelen las reivindicaciones 39 a 46, “...*aun cuando en forma alguna no acepta*”



*el solicitante el criterio de la perito de que estas reivindicaciones estén enmascarando un método de tratamiento...”, (ver folio 359)*

Adicionalmente, el recurrente modifica nuevamente el juego de reivindicaciones que presentó en su respuesta al Informe de Fondo, el que fue analizado en la Acción Oficial No. AC/LMVM10/0012, reiterando sus objeciones la perito Villarreal Muñoz, (ver folio 360).

Alega el recurrente que objeciones similares a las indicadas por la perito en este caso fueron señaladas por las autoridades estadounidenses (ver folio 350), y que en respuesta a ellas, en mayo de 2009 uno de los co-inventores; Merry P. Sherman, emitió una declaración aclaratoria, la cual permitió finalmente la concesión de la patente en ese país. Aporta el apelante una copia simple de dicho documento, (ver folios 367 a 390) y posteriormente el 20 de febrero de 2012 aportó copia certificada y apostillada del relacionado documento, en idioma inglés, que consta en legajo aparte, (ver sobre manila adjunto a este expediente).

Sobre dichas modificaciones al juego reivindicatorio, solicita la representación del recurrente un nuevo peritaje, en donde un experto en la materia valore las aclaraciones que hace, así como los dictámenes rendidos por la perito Villarreal y sean considerados los expedientes de registro de esta patente que fueron concedidos en Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur y Nueva Zelanda, (ver folio 364).

**TERCERO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA RECURRENTE ACREDITADA DENTRO DE ESTE EXPEDIENTE.** De previo a entrar en la discusión de los aspectos de fondo de la presente solicitud, considera oportuno este Tribunal señalar que el artículo 34 bis de la Ley de Patentes dispone, respecto de las formalidades de los poderes, que para actuar en representación de una persona física o jurídica “...*se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado...*” y en concordancia con éste, el artículo 6 del Reglamento a dicha Ley establece que “...*Si no se presentara el poder (...) se reputarán nulos los actos realizados por el mandatario...*” siendo que, para el caso bajo estudio, quien ostenta la representación de la empresa solicitante, la compañía



Mountain View Pharmaceutical, Inc., es quien actuó como gestor de negocios en la solicitud inicial el 29 de marzo de 2005, sea el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, el cual, presentó el poder especial correspondiente con su escrito del 29 de junio de 2005. Sin embargo, a pesar de estar clara dicha representación, el 27 de junio de 2007 y con el fin de contestar nuevas prevenciones que dictara el *a quo*, se apersona el Licenciado Luis Fernando Asís Royo, afirmando hacerlo en calidad de representante de la empresa indicada (ver folio 231). Así las cosas, al no acreditar esta nueva persona poder alguno que demuestre su representación, resulta ser un tercero ajeno al procedimiento. No obstante, sin reparar en ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 7:35: horas del 03 de agosto de 2007, procede a autorizar la publicación de los Edictos respectivos, continuando así con el trámite de la solicitud en estas condiciones. Posteriormente, mediante escrito presentado el 14 de junio de 2011 (ver folio 331), que el Licenciado Guzmán Ortiz manifiesta que ratifica “...lo actuado por el señor Luis Fernando Asís Royo en las presentes diligencias de inscripción de patente de invención de referencia. Dejo constancia de que ratifico lo actuado por él a partir del escrito recibido en ese Despacho a las 13:21:14 del 05 de setiembre de 2007...”

Respecto de dicho trámite, considera esta Autoridad de Alzada que, resulta muy lamentable que el Registro de la Propiedad Industrial haya incurrido en un yerro de esta naturaleza, por cuanto, por más de cuatro años se continuó con el trámite del expediente con una incorrecta representación de la empresa gestionante, lo cual, según la normativa transcrita pudo derivar en una eventual nulidad de todo el procedimiento, violentando con ello principios fundamentales que debe observar la Administración Registral, tales como los principios de celeridad, economía procesal y derecho de defensa, con la consecuente afectación a los intereses de la solicitante. Afortunadamente, al no existir en este caso en concreto otras partes interesadas, puede este Tribunal, en el ejercicio de su función de contralor de la legalidad de las resoluciones finales dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, afirmar que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en aceptar dicha ratificación, la cual, a pesar de haber sido realizada en forma unilateral por la



representación de la gestionante, surte los efectos de una medida de saneamiento del procedimiento y en consecuencia es posible continuar con su trámite, no sin antes hacer un llamado de atención a efecto de que la Autoridad Registral, en futuras diligencias, ponga en práctica todas aquellas disposiciones que resulten necesarias para evitar se repitan situaciones como la descrita.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de Marcas establece que para la concesión de una patente, la invención a patentar debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Asimismo, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de esta misma Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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**).

Siempre en relación con el examen de fondo de las solicitudes de patente, en los incisos 3) y 4) de ese mismo artículo 13, se dispone que, dentro del mes siguiente a la notificación al solicitante de las recomendaciones que haga el perito examinador en el estudio de fondo, debe éste proceder a corregir, completar, modificar o dividir su solicitud, observando lo prescrito en el artículo 8 de ese mismo cuerpo legal. En caso de que no se cumpla con lo



prevenido o que, a pesar de responder esa prevención, no se satisfagan las condiciones previstas en el artículo 1, el Registro denegará la patente.

En el caso bajo estudio, una vez hechas las observaciones por parte del perito dictaminador en el **Informe Técnico de Fondo No. LMVM/09/0010**, se da audiencia a la parte solicitante, quien adjunta un nuevo juego reivindicatorio (folios 278 a 290). Estas nuevas reivindicaciones son analizadas por la Dra. Villarreal Muñoz y mediante la correspondiente **Acción Oficial, No. AC/LMVM/10/0012**, manifiesta: *“...Debido a que el solicitante aporta un juego de reivindicaciones enmendadas, se hace una nueva revisión de los requisitos de patentabilidad...”* manifestando que de su análisis se deduce que persisten en el nuevo juego reivindicatorio la falta de claridad, *“...ya que no se eliminan de algunas de las reivindicaciones términos imprecisos como por ejemplo “aproximadamente” y “alrededor de”, los cuales son términos inaceptables en una solicitud de patente, pues no delimitan el alcance de la misma...”*, así como la insuficiencia en el capítulo descriptivo *“...pues no se modificó ni se hicieron reparos al respecto...”*. Agrega la perito que las reivindicaciones 39 a la 46 *“...corresponden al uso del compuesto reivindicado, que además enmascara un método de tratamiento, materia que se excluye de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867...”* y que, las enumeradas de la 9 a la 16 y de la 74 a la 83 *“...son dependientes de una reivindicación dependiente múltiple, por lo que contravienen lo estipulado en el artículo 9, inciso 4 del Reglamento No. 15222-MIEM-J...”* Asimismo, que las reivindicaciones 87 a la 89 carecen de nivel inventivo, por cuanto en los documentos D4 y D5 se revelan un kit de diagnóstico y uno de tratamiento, por lo cual resulta evidente para una persona versada en la materia, y por ello incumplen con el requisito de patentabilidad estipulado en el artículo 1 de la ley 6867. En el mismo sentido, respecto de las reivindicaciones 90 a la 93 carecen de actividad inventiva en relación con el documento D7. Asimismo, afirma la profesional encargada del estudio de fondo que, según el nuevo estudio realizado, la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 38 y de la 47 a la 93 debe ser rechazada porque no cumplen con los requisitos de patentabilidad.



El apelante centra sus alegatos en una modificación al nuevo juego de reivindicaciones que había propuesto en el escrito de contestación a la audiencia que se le diera con ocasión del Informe de Estudio de Fondo. Manifiesta que dicha reforma es con el objeto de subsanar las objeciones apuntadas por la perito y que, similares razonamientos a los indicados por la perito en este caso fueron señaladas por las autoridades estadounidenses, siendo éstas subsanadas mediante una aclaración emitida por uno de los co-inventores, haciendo posible que finalmente la patente fuera aprobada en ese país. Solicita el recurrente que dicha reforma a las reivindicaciones sea objeto de un nuevo estudio pericial y que en éste sean considerados tanto los dictámenes rendidos por la perito Villarreal, como los expedientes de registro de esta patente que fueron concedidos en Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

Respecto de dichas manifestaciones y pretensiones, debe advertir este Tribunal que no resulta procedente en esta Segunda Instancia lo pretendido por el recurrente, al solicitar un nuevo estudio de fondo basado en un nuevo pliego reivindicatorio y en los argumentos expuestos en el documento de aclaración que, según menciona el apelante, hizo posible su registro en los Estados Unidos o en el hecho de haber sido aceptado su registro en otros países, por cuanto, tal como estipula el artículo 13 de la Ley 6867, en el procedimiento a seguir para el examen de fondo de una solicitud de patente de invención, el momento procesal oportuno para proponer enmiendas a las reivindicaciones reclamadas es en Primera Instancia, es decir ante la sede registral, en donde se le dio oportunidad suficiente para acreditar su patentabilidad, siendo que, una vez que el solicitante hiciera las observaciones al Informe Técnico de Fondo, la perito encargada de dicho estudio procedió a analizar el nuevo juego de reivindicaciones propuesto y a dictar su informe final, sea la Acción Oficial, la cual se constituyó en sustento de la resolución que dictó el Registro de la Propiedad Industrial, al ser éste un recurso de vital importancia, tal como afirmó la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo en el **Voto No. 650-02** transcrito parcialmente líneas atrás, ya que en ella se expresan criterios técnicos y científicos relativos a la solicitud de patente, que evidentemente exceden los conocimientos ordinarios del



órgano administrativo encargado de la decisión final y que, en todo caso no han sido desvirtuados por la solicitante.

De todo lo expuesto se deduce que no resultan atendibles los agravios de la empresa solicitante, por cuanto la etapa procesal definida para este efecto en nuestra ley, se encuentra precluida, tal como se deduce del artículo 13 incisos 3 y 4 en concordancia con el artículo 8, ambos de la Ley de Patentes de Invención. Distinto sería si la parte recurrente solicitara ante este Órgano Superior, la realización de un nuevo estudio pericial a efecto de que el perito examinador valore nuevamente su solicitud con base en las enmiendas originales. Sin embargo, ese presupuesto no se cumple en este caso, en virtud de lo cual no puede admitir esta Autoridad de Alzada la nueva modificación propuesta por la recurrente y por ello debe resolverse este asunto considerando únicamente las observaciones esbozadas por la Dra. Villarreal Muñoz en la Acción Oficial, de la cual se concluye efectivamente que la solicitud de registro de la patente carece de los elementos básicos de patentabilidad de acuerdo a la ley, en razón de lo cual debe ser rechazada.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, es claro para esta Autoridad de Alzada que no hay elementos suficientes para considerar la patentabilidad de la invención denominada ***“CONJUGADOS DE POLÍMERO CON ANTIGENICIDAD DISMINUIDA, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS”*** y por ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la perito en la materia, cuyos argumentos no fueron desvirtuados por la empresa solicitante, se colige que la misma no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con dieciocho minutos del quince de junio de dos mil once, 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, 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 **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con dieciocho minutos del quince de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la invención denominada **“CONJUGADOS DE POLÍMERO CON ANTIGENICIDAD DISMINUIDA, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS”**. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***NOVEDAD DE LA INVENCIÓN***

***UP: INVENCIÓN NOVEDOSA***

***TG: INVENCIÓN***

***TNR: 00.38.04***

***NIVEL INVENTIVO***

***TG: INVENCIÓN***

***TNR: 00.38.05***