



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0060-TRA-PI

Oposición a Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención de “SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLÓGICO MULTICOMPONENTE”

REVANCE THERAPEUTICS, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8600)

Patentes

VOTO N° 124-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del doce de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **REVANCE THERAPEUTICS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de noviembre de dos mil once .

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de setiembre de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa solicitante presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **“SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLÓGICO MULTICOMPONENTE”**. La solicitud está basada en la Patente estadounidense No 10/793,138 presentada en su país de origen el día 03 de marzo de 2004, y reclama la protección según el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de la solicitud internacional PCT/US2005/006930, solicitud que



tiene como fecha de presentación internacional el día 03 de marzo de 2005, publicación Internacional No. WO 2005/084361 A2 de fecha 15 de setiembre de 2005, la clasificación internacional de la solicitud de patente es A61K 38/00 A 61K 39/02.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 188, 189, 190 de fechas 1, 2 y 3 de octubre de 2007 siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, se opuso el señor Álvaro Camacho Mejía en su condición de Apoderado Especial de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**.

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el **Informe Técnico de Fondo No. GLMR11/00012** de la solicitud de patente número 8600, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: “(...) *Por tanto, a la luz del análisis anterior, se concluye con base en el Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente:*

En conformidad con el análisis detallado de los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 116, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867”.

El Informe en mención, fue notificado por el Registro al apoderado especial de la empresa solicitante mediante la resolución de las doce horas con veinticinco minutos del trece de julio de dos mil once, concediéndole al solicitante un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que el solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro el día 22 de agosto de 2011, da respuesta al informe técnico de fondo No.GLMR22/00012 de **la solicitud de patente número 8600**, refiere que de conformidad con lo señalado por el Dr German Madrigal Redondo en el punto 4.2 de su dictamen se han corregido los temas relacionados con la traducción de las reivindicaciones, además se han re-enumerado las reivindicaciones según los solicitado y se han corregido las



dependencias eliminando las reivindicaciones con dependencias múltiples según lo indicado por el examinador y solicita considerar las enmiendas efectuadas a las reivindicaciones con el fin de conceder a la solicitud presentada la protección que concede el ordenamiento jurídico costarricense.

CUARTO. Mediante Informe técnico concluyente Número AC/GMLR11/00012 a de la solicitud de patente número 8.600, visible a folios 656 a 662 el Dr German Madrigal Redondo, examinador farmacéutico de fondo señala: *“(...) Existe ambigüedad y falta de unidad de invención en la solicitud la reivindicación 20 se refiere a una composición que contiene un polímero cargado positivamente no peptídico y la reivindicación posterior es decir la 32 se refiere a una composición que contiene un polímero cargado positivamente de tipo peptídico por ejemplo polilisina, por tanto es afecta a toda la solicitud ya que las restantes depende estas reivindicaciones y a la vez estas son dependientes de la reivindicación 1 que es igualmente ambigua. Ante todos estos argumentos no puede otorgarse protección a las reivindicaciones enmendadas de la 1 a la 115 y no puede establecerse un criterio sobre la Novedad y Nivel Inventivo debido a lo expresado en la presente Acción Oficial y en el informe de fondo.(...) RESOLUCIÓN (...) Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados. Se rechaza la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 115 por no cumplir las características de patentabilidad del artículo 2 y 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 GMLR11/00012”.*

QUINTO. Como consecuencia de los **Informes Técnicos de Fondo No. GMLR11/00012** de la solicitud de patente número **8.600**, emitidos por el Dr German Madrigal Redondo, examinador farmacéutico de fondo, referente a la solicitud de patente de invención denominada **“SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLÓGICO MULTICOMPONENTE”**, el



Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de noviembre de dos mil once, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLÓGICO MULTICOMPONENTE” .II. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN) III. Ordenar el archivo del expediente respectivo (...)**” **NOTIFÍQUESE.**”

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de diciembre de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **REVANCE THERAPEUTICS, INC** interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, veinticinco minutos del doce de diciembre de dos mil once, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. 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, o a 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 la Juez Mora Cordero , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS

Que mediante Informe técnico concluyente No. GLMR11/00012 de la solicitud de patente número 8.600, rendido por el Dr German Madrigal Redondo, se concluye entre otras cosas que las reivindicaciones de la 1 a la 115 no cumplen con las características de patentabilidad



del artículo 2 y 6 de la Ley 6867.

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

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y AGRAVIOS DEL APELANTE Basándose en el dictamen pericial emitido en el **Informe Técnico de Fondo No. GMLR11/00012** de la solicitud de patente número **8.600**, suscrito por el Dr German Madrigal Redondo examinador farmacéutico de fondo, referente a la solicitud de patente de invención denominada **“SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLÓGICO MULTICOMPONENTE”**, y 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 denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición, como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente, por lo cual nos encontramos inhibidos para combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que 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 las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, 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 a quo.**



No obstante, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio se entra a conocer del fondo del asunto. Nuestra Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: **A) Requisitos positivos de patentabilidad.** Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente 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**). **B) Condiciones negativas de patentabilidad:** Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2. **C) Las excepciones a la patentabilidad:** O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.



De acuerdo al criterio técnico y conforme al análisis anterior en cuanto a los requisitos positivos de patentabilidad tenemos que en dicho Informe se señaló que en cuanto al nivel inventivo y la novedad existe falta de claridad, así en cuanto al criterio de novedad señaló que en D1 (reivindicación #1) se afirma que afecta la novedad, por lo que no resulta patentable ya que no cumple con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 6867, en cuanto al nivel inventivo indica que no puede destacarse un paso inventivo relevante para las reivindicaciones de la 1 a la 116, conforme lo señala el artículo 2 de la Ley 6867 y en cuanto a la aplicación industrial indicó que las reivindicaciones de la 1 a la 116 no cumplen con ese requisito de aplicación industrial del artículo 1 de la Ley 6867, ya que no son específicas, concisas y poco claras no son substanciales, y por tanto no son creíbles. Concluyendo en dicho informe el examinador que las reivindicaciones de la 1 a la 116 no presentan las características de patentabilidad que establece la legislación vigente.

En el presente caso, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al 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, lo anterior en virtud del Informe técnico concluyente No. GLMR11/00012 de la solicitud de patente número 8.600, visible a folios 656 a 662 el Dr German Madrigal Redondo, examinador farmacéutico de fondo señala: *“(...) RESOLUCIÓN (...) Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados. Se rechaza la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 115 por no cumplir las características de patentabilidad del artículo 2 y 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 GMLR11/00012”*.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la



empresa **REVANCE THERAPEUTICS, INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de noviembre de dos mil once, la cual 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **REVANCE THERAPEUTICS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazándose la inscripción de la patente de invención solicitada. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55