



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0999-TRA-PI

Solicitud de Patente “TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS ANTI-VEGF”

GENENTECH INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8108 - 2005)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1337-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cero minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein**, mayor, casado, abogado, portadora de la cédula de identidad número 1-341-287, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GENENTECH INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y dos minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día treinta de noviembre de dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado Ronald Wohlstein Sunikansky, representante de la empresa **GENENTECH INC**, sociedad organizada bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en 1 DNA Way, South San Francisco 94080, Estados Unidos de América, solicitó la Patente de Invención denominada “**TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS ANTI-VEGF**”, solicitando el ingreso del mismo en la fase nacional PCT II en Costa Rica, reivindicando la prioridad de



conformidad con lo estipulado en el PCT y bajo el número de solicitud internacional PCT/US2004/017078.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del once de febrero de dos mil once, resolvió; “(...) **I. Declarar con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)”. II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS ANTI-VEGF” y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...).**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha siete de noviembre de dos mil once, el representante de la empresa **GENENTECH INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas treinta y seis minutos del ocho de noviembre de dos mil once, resolvió; “(...) **admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).**”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado y de interés para la presente resolución el siguiente:

- No se acreditó la concurrencia de los requerimientos que establece la Solicitud de Patente de Invención No. 8108, denominada **“TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS ANTI-VEGF”**, conforme lo establece el artículo 1 inciso 4), artículo 2 inciso 1) y artículo 6 inciso 5) de la Ley 6867. (v.f 727 al 746 y del 775 al 779)

SEGUNDO. HECHO NO PROBADO. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial con base en el informe técnico rendido y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, procedió a declarar con lugar la oposición presentada por la **“ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)”**, y denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **“TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS ANTI-VEGF”** y ordenar el archivo del expediente.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 07 de noviembre de dos mil once, no expresó agravios ni en la interposición del recurso, como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las diez horas quince minutos del dieciséis de abril de dos mil doce.

CUARTO: ANALISIS DEL CASO CONCRETO. Cabe señalar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un **recurso de apelación**, deriva no sólo del

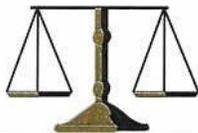


interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento 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.**

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la compañía solicitante Licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein**, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente de los quince días, tampoco se manifestó ante este Tribunal.

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, por lo cual se procede con el análisis de la resolución recurrida. En este sentido, en relación a la propuesta: *“Un método de tratamiento del cáncer de un paciente humano, que consiste en administrar cantidades efectivas de un anticuerpo anti VEGF y una composición antineoplásica. Un artículo de manufactura que comprende una composición de anticuerpo anti VEGF, un agente quimioterapéutico y un inserto explicativo. Un equipo para tratar cáncer”*, este Tribunal acoge los razonamientos realizados por el Registro de la Propiedad Industrial, por encontrar que están acorde con lo expuesto en la ley que rige la materia.

En efecto, una vez analizada la solicitud en el informe técnico No. AQG11/0001 el perito indica que las reivindicaciones de la 1 a la 46 refieren a un método de tratamiento, lo cual desde allí, corresponde a una de las excepciones de patentabilidad indicadas en el artículo 1.4.b de la Ley de Patentes.



Explica la examinadora de fondo designada, que la solicitud adolece de unidad de invención ya que no hay elementos enlazados entre las reivindicaciones 1, 27 y 38 y entre las numeradas 45 y 46. También establece que lo peticionado carece de claridad, por cuanto en la reivindicación 1 aparece el término impreciso “cantidades efectivas”, lo que no permite comparar con el arte previo este concepto, ya que no se determina a que cantidad o rango se refiere y no se logra establecer el alcance de la invención. Ausentes estos dos elementos, además de que se refiere a un método de tratamiento, es muy difícil para el examinador poder determinar si se cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Ley, a saber, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Aunado a lo anterior el examinador encontró en el estado de la técnica el documento D1W0 9845331 del año 98 que se refiere al Título ANTI-VEGF ANTIBODIES, que se encuentra relacionado con la solicitud de patente solicitada, lo que implica que esta pierda el requisito de novedad. En tal sentido y reafirmando lo dicho anterior, no aplica novedad ni nivel inventivo porque se refiere a una solicitud de un método de tratamiento, que de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Patentes, citado corresponde a una excepción de patentabilidad.

Conforme a los autos el Registro, procede a dar la audiencia indicada en el artículo 13 inciso 3) de la referida Ley al solicitante, y le informa sobre los inconvenientes sufridos en la solicitud presentada, para lo cual presenta un juego de nuevas reivindicaciones. Analizadas éstas por el perito asignado, éste emite la Acción Oficial No. AC/AQG11/0001 (v.f 775 al 779) manifestando en lo que interesa lo siguiente:

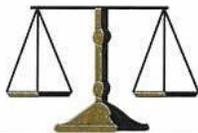
“(…).

- ✓ *Pese a que el solicitante ha mencionado que la solicitud no se refiere a un método de tratamiento, hay inclusión de la materia en el juego aportado de reivindicaciones. Para esta oficina el uso farmacéutico es una forma de método de tratamiento, por lo que no se aceptan las reivindicaciones de tipo Suizo. El solicitante debió eliminar toda aquella materia que hace referencia a un uso en el tratamiento de enfermedades, a un método de*



administración, y un método de monitoreo en pacientes. Tampoco debió incluir las enfermedades a tratar por el producto. No es factible una protección a esta materia ya que la misma según esta oficina, se refiere a métodos de tratamiento, los cuales son excluidos de patentabilidad por la Ley 6867. Las mismas tampoco cumplen con la aplicabilidad industrial.

- ✓ *Se establecen problemas de claridad en las reivindicaciones. El solicitante no ha enmendado las reivindicaciones según las recomendaciones del examinador. Hay utilización de terminología no precisa como los términos: aproximadamente, cantidad efectiva, al menos, agente neoplástico, composición antineoplástica, agente quimioterapico, uno o más, etc.; que no permite entender con precisión el alcance de las reivindicaciones. En la reivindicación 14 se pretende proteger un compuesto para uso en pacientes con cáncer. Esta reivindicación es demasiado general y no limita lo que pretende proteger. La falta de claridad del juego de reivindicaciones aportadas no permite una comparación con el arte previo.*
- ✓ *En las reivindicaciones se presentan términos muy generales para los cuales, se establece falta suficiencia para su reproducibilidad. Por ejemplo en la reivindicación 1 se presenta cantidad efectiva, la cual no se reconoce en la descripción. En la reivindicación 27 se presenta un Kit para el cual no hay información y además no es considerado materia de protección mediante una patente de este tipo, el Kit no está resolviendo ningún problema, ni aporta características técnicas. La reivindicación 14 pretende proteger un compuesto para tratar cáncer colorectal. Existen millones de posibilidades para suponer bajo esta redacción y no hay información para todo ello.*
- ✓ *Se establece falta de unidad de invención ya que no existe elemento enlazador entre las reivindicaciones independientes 1, 14, 26 y 27.”*



Por lo cual el especialista concluye; “... *Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la 27 porque se consideran como excepciones de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente. Además de que no cumplen con la claridad, suficiencia y unidad de invención, que establece la Ley 6867. ...*”.

Obsérvese de lo anterior que el perito designado llega a la misma conclusión de su primer informe y siendo efectivamente un método de tratamiento que esta exceptuado de patentabilidad, el Registro de Propiedad Industrial debió como efectivamente lo hizo de rechazar la solicitud presentada. Ahora bien en esta Instancia y analizados los autos que conforman el expediente, con el agravante de no tener agravios específicos por parte del apelante que le proporcione a este Tribunal otros elementos para poder debatir lo resuelto por el Registro de instancia, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación instaurado por el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein, apoderado de la empresa **GENENTCH INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y dos minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once, la cual se confirma en todos sus extremos.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein**, apoderado especial de la empresa **GENENTCH INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y dos minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de patente **PCT/US/2004/017078 TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS ANTI - VEGF**. 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

Roberto Arguedas Perez

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora