



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0413-TRA-PI

**Solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“COMPOSICIONES DE LIPOSOMAS INMUNOGÉNICOS”**

MOLECULAR EXPRESS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6332)

Patentes

VOTO N° 1364-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de **MOLECULAR EXPRESS INC**, sociedad organizada y existente según las leyes de California, domiciliada en 13310 South Figueroa Street Los Ángeles, California 90061, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas, treinta minutos del primero de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

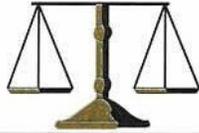
PRIMERO. Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil uno, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MOLECULAR EXPRESS INC**, basándose en la solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT en la oficina de patentes de los Estados Unidos de América bajo el número de Aplicación



Internacional: PCT/US99/20880. Dicha presentación reivindica la fecha de prioridad del 22 de setiembre de 1999 al amparo de la solicitud norteamericana con número 60/101.351 y la del 21 de setiembre de 1999 bajo el número 09/400.723, solicita la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US99/20880, titulada “**COMPOSICIONES DE LIPOSOMA INMUNOGÉNICOS**”, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional el día 22 de setiembre de 1998, publicación internacional No. WO 00/16746 de fecha 30 de marzo de 2000, y solicita que se le asigne como número de Clasificación Internacional de patente el: A61K9/127,39/00, C12N 15/62, 15/85, utilizando para ello el procedimiento establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el día veinte de abril de dos mil siete, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números setenta y ocho, setenta y nueve y ochenta, de los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de abril de dos mil siete, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones a la solicitud de la patente de invención “**COMPOSICIONES DE LIPOSOMA INMUNOGÉNICOS**”.

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el **Informe Técnico de Fondo No. GLMR/00031**, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: “ (...) *En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de reivindicaciones de la 1 a la 13, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 14 a la 19 porque se interpreta como métodos de tratamiento en seres humanos y, o animales los cuales se exceptúan la patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867, se rechaza la protección para materia de reivindicaciones de la 20 a la 37 por interpretarse como un cambio de uso yuxtaposición, dimensiones y forma de materia ya conocida, procedimientos esencialmente biológicos y descubrimientos según lo establece la legislación vigente 1 Ley 6867 y además por*



no cumplir las características del artículo 2 de la Ley 6867.

El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las once horas, cuarenta y un minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, concediéndole a la empresa solicitante un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro el día 21 de octubre de 2008, da respuesta al **Informe Técnico de Fondo No. GLMR/00031**, a través de dicho escrito, y como consecuencia de lo señalado por el Sr. Examinador en su Informe, manifiesta, que con fundamento en los incisos 1) y 3 de los artículos 8 y 13 de la Ley de Patentes, aporta ante el Registro la nueva lista de reivindicaciones, razón por la cual, ruega se tenga por modificada la lista de reivindicaciones de esta solicitud de patente. En virtud de ello, solicita que el perito nombrado en autos proceda a valorar de nuevo esas reivindicaciones a fin de constatar si las mismas cumplen con los requisitos de patentabilidad y por ende satisfacen las observaciones planteados por él en su dictamen.

En razón de las nuevas reivindicaciones presentadas por la representación de la sociedad solicitante y apelante, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, veintinueve minutos del once de febrero de dos mil nueve, le previene aportar traducción del nuevo pliego de reivindicaciones, previo a enviar la contestación del informe pericial, para lo cual le concede un plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de prevención, no obstante, la sociedad solicitante y apelante no procede a presentar la traducción solicitada, por el contrario, mediante escrito visible a folio 306 del expediente procede a solicitar al Registro que se dicte resolución de fondo conforme al material que obre en autos, petición que reitera mediante escrito presentado a folio 307 del expediente.

CUARTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo, N° GLMR08/00031**, emitido por el Perito Dr. Germán L. Madrigal Redondo, referente a la solicitud de patente de invención



“**COMPOSICIONES DE LIPOSOMAS INMUNOGÉNICOS**”, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta minutos del primero de marzo de dos mil diez, lo siguiente: “(...) **POR TANTO/ Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su Reglamento, se resuelve: Denegar la solicitud de patente de Invención denominada “COMPOSICIONES DE LIPOSOMAS INMUNUGÉNICOS” (...)**” **NOTIFÍQUESE.**”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de abril de dos mil diez, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la sociedad **MOLECULAR EXORESS INC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, quince minutos del siete de abril del dos mil diez, rechazó el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SEXTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y AGRAVIOS DE LA SOCIEDAD APELANTE Basándose en el dictamen



pericial emitido por el Dr. Rolando Vargas Zuñiga 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 representante de la empresa solicitante y apelante, en su escrito de apelación, señala, que de acuerdo con el informe pericial y con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Patentes, este Registro rechaza la presente solicitud de patente, no es un razonamiento claro, circunstanciado y preciso para denegar la solicitud que aquí nos ocupa, pues lo resuelto no detalla los fundamentos de hecho y derecho por los cuales rechaza la solicitud de patente, a fin de ejercitar el derecho de defensa sobre los motivos por los cuales la patente ha sido denegada. Cabe destacar que en autos se ha demostrado que esta patente ha sido registrada en otros países, sin que haya sufrido las objeciones que el peritaje nacional relaciona.

TERCERO. SOBRE EL 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.*

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio N° PI-RPI-98-08 de fecha 21 de julio de 2008 (folio 265), remitió copia del expediente de la patente en concreto a la Dra. Adriana Figueroa Figueroa Figueroa, del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por el perito asignado Dr. Germán L. Madrigal Redondo según dictamen de folios 268 a 286, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

“8. Análisis Técnico

Sobre la presente solicitud los problemas de claridad, suficiencia y nivel inventivo afectan la patentabilidad de la solicitud. Como primer punto es necesario establecer que existen dos invenciones lo que dificulta el estudio del arte previo por lo cual deben separarse la presente solicitud en una que se fiera a las composiciones o la cantidad de composiciones inmunogénicas y además las cajas de secuencia ADN y un vector que contiene el mismo. En segundo punto se presentan excepciones de patentabilidad, métodos de tratamiento exceptuados en la legislación vigente y descubrimientos, así como procedimientos esencialmente biológicos lo que se exceptúa de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867. Esto afecta a las reivindicaciones de la 14 a la 37.



(...)

Novedad y Nivel Inventivo

El documento D1 se puede interpretar como el más cercano al arte en este caso afecta la novedad de los procedimientos y las composiciones. D1 Describe composiciones liposómicas que contienen un péptido con un dominio hidrofóbico, que puede ser presentado en forma liposomal, o puede ser obetnido por modificación de IgG-SPDB. Por lo tanto las reivindicaciones de la 1 a la 14.

D2 y D3 reproduce igualmente a la invención ver reivindicación de la misma forma que la presente solicitud ya que presenta composiciones liposómicas que son utilizadas con propósitos inmunogénicos como lo son acunas, lo que afecta la novedad de las reivindicaciones de la 1 a la 37.

Por otra parte si tomamos a D1 como el estado del arte más cercano la combinación D1 con d2 Y D3 afectaría (...) gravemente el nivel inventivo ya que un experto en la materia con las técnicas propias fácilmente llegar a las composiciones de la presente solicitud.

Aplicación Industrial

Las reivindicaciones de la 14 a la 19 no poseen aplicación industrial ya que se interpretan como reivindicaciones de métodos de tratamiento en seres humanos animales o plantas

Las reivindicaciones de la 20 a la 37 no poseen aplicación industrial ya que se representa como cambios de uso o forma de materia ya conocida, descubrimientos esencialmente biológicos.

(...)

Por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 37 de la presente solicitud no presentan las características de patentabilidad que establece la legislación vigente (...).” (la negrita es del original, el subrayado es nuestro).

Partiendo de lo anterior, el perito ya citado, de acuerdo al artículo 13 inciso 5 de la Ley de Patentes concluyó:

“(...) se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 13, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 14 a la 19 porque se interpreta como métodos de tratamiento en seres humanos y, o animales los cuales se exceptúan la patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867, se rechaza la protección para materia de reivindicaciones de la 20 a la 37, por interpretarse como un cambio de uso yuxtaposición, dimensiones y forma de materia ya conocida, procedimientos esencialmente biológicos y descubrimientos, según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867 y además, por no cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 de la Ley 6867.”



De dicho dictamen pericial se concedió el plazo de un mes a partir del 14 de julio de 2008 al solicitante de la patente para que se manifestara al respecto, pronunciándose en el plazo establecido, señaló, que se modificaba la lista de reivindicaciones, siendo, que las misma se encontraban en otro idioma, el Registro procedió mediante resolución dictada a las once horas, veintinueve minutos del once de febrero de dos mil nueve, que aportara la traducción de tales reivindicaciones, sin embargo, no aporta lo prevenido, pues, mediante escrito visible a folio 306 del expediente únicamente se limita a decir, que se dicte la resolución de fondo conforme al material probatorio, petición que reitera a folio 307 del expediente.

Conforme lo anterior, considera este Tribunal que, bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el **Informe Técnico de Fondo N° GLMR08/00031**, rendido por el perito en la materia, se colige que la patente de invención **“COMPOSICIONES DE LIPOSOMAS INMUNUGÉNICOS”** presentada por la sociedad **MOLECULAR EXPRESS INC**, no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Nótese, que el solicitante se allanó al peritaje por lo cual modificó al folio doscientos ochenta y nueve su solicitud y presentó una reformulación de sus pretensiones. No obstante, el solicitante no presenta la traducción de su nueva formulación de las reivindicaciones lo cual impidió su análisis por lo que el dictamen pericial original se mantiene. De tal forma, al no cumplir con la prevención de folio trescientos cinco del expediente, traducción requerida por el artículo 28, 4) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), impidió que se analizara su nueva reformulación de las reivindicaciones, y más bien solicitó la continuación del trámite sin la traducción requerida, lo que implica que el Registro debe autorizar el peritaje original para realizar el análisis de fondo

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante, cuando en su escrito de apelación alega que la resolución recurrida no contiene los razonamientos claros y precisos por los cuales se rechaza la solicitud de patente, lo cual es un requisito indispensable en las resoluciones de fondo, ello, por cuanto dicha resolución



está cimentada en el peritaje realizado por el especialista en la materia, todo conforme con lo que dispone el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley.

CUARTO. 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 del 2 de mayo de 2002, 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 **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MOLECULAR EXPRESS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas, treinta minutos del primero de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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