



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0894-TRA-PI

**Solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“INMUNIZACION ACTIVA PARA GENERAR ANTICUERPOS PARA BETA-A-
SOLUBLE”**

WYETH Y ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7922)

Patentes

VOTO N° 1368-2011

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

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 **WYETH Y ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas doce minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de julio de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **WYETH Y ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, 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/US2004/002856. Dicha presentación reivindica la fecha de prioridad del 01 de febrero de 2003 al amparo de la solicitud norteamericana con número 60/444,150 en su país de origen Estados Unidos de América, solicita la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **C12N 15/85,15/86, A61K 39 /00, 39/395, C07K5/00**, titulada **“INMUNIZACION ACTIVA PARA GENERAR ANTICUERPOS PARA BETA-A- SOLUBLE”**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día veintitrés de enero de dos mil seis, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números veintisiete, veintiocho y veintinueve, de los días siete, ocho y nueve de febrero de dos mil seis, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones a la solicitud de la patente de invención **“INMUNIZACION ACTIVA PARA GENERAR ANTICUERPOS PARA BETA-A- SOLUBLE”**.

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el **Informe Técnico de Fondo No. CCA 10/0002 de la solicitud de patente número 7922**, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: (...) **10. 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 para las reivindicaciones de la 39-73, tal y como fueron presentadas, debido a falta de claridad, soporte, unidad de invención, novedad y nivel inventivo. Se rechaza la protección para la materia a proteger en las reivindicaciones 1-38 por no poder considerarse invenciones según la legislación vigente artículo 1 Ley 6867.**”

El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las quince horas, con quince minutos del trece de abril de dos mil diez,



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 20 de mayo de 2010, da respuesta al **Informe Técnico de Fondo No. CCA 10/0002 GLMR/00031**, a través de dicho escrito, y como consecuencia de lo señalado por la Señora Examinadora en su Informe, manifiesta, que su representada ha enmendado las reivindicaciones con el fin de al alcanzar la protección de las mismas en nuestro país, que las reivindicaciones 1-38 de cancelan de la solicitud, la reivindicación 39 se enmienda para ser una reivindicación independiente, las reivindicaciones 48 y 49 se enmiendan para depender de la reivindicación 39, que la reivindicación 54 se elimina y la reivindicación 53 se enmienda para incorporar en la misma el contenido de la reivindicación 54, considerando que las objeciones del Examinador relacionadas con la patentabilidad de la materia de la invención propuesta son superadas con las enmiendas efectuadas a las reivindicaciones.

CUARTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo, N° 1. /CCA 10/0002**, emitido por la Perito Dra. Cleidie Castro Allen, referente a la solicitud de patente de invención **“INMUNIZACION ACTIVA PARA GENERAR ANTICUERPOS PARA BETA-A-SOLUBLE”**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas, doce minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez, lo siguiente: *“(…) **POR TANTO Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada 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 “INMUNIZACION ACTIVA PARA GENERAR ANTICUERPOS PARA BETA-A- SOLUBLE”, (…)**” NOTIFÍQUESE.*”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante, 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. En el presente caso, 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 la Doctora Cleidie Castro Allen 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 su representada ha manifestado que en la solicitud paralela a esa invención, ante la Oficina de Patentes Europea, se han presentado argumentos que demuestran la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial que posee la solicitud de patente, razón por la cual procede a aportar copia de la Decisión de la División de Examen Europea, asimismo indica que la solicitud de patente ha obtenido protección en varios países lo cual demuestra su



patentabilidad, países tales como Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Federación Rusa, Singapur, Ucrania y que ese hecho demuestra su novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

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-160-09 de fecha 14 de agosto de 2009 (folio 214), remitió copia del expediente de la patente en concreto a la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por la perito asignada Dra. Cleidie Castro Allen, según dictamen de folios 241 a 265, 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

“(…) En el estudio del arte previo, en los documentos citados en la tabla 1, la materia en cuestión de la presente solicitud, a saber, carece de novedad y nivel inventivo. En el documento “Vaccine for th prevrtion and treatment of Alzheimer’s and amyloid related diseases, divulga la inmunización con el péptido AB1-42 y especialmente con el péptido AB 16-21 y el péptido AB 16-22 para la prevención y tratamiento de las enfermedades asociadas con la acumulación de la proteína amiloide, ya sea en forma soluble o en forma de depósitos (placas)(…) Por lo tanto un experto con conocimientos básicos sobre la materia puede deducir que los residuos C-terminal se pueden eliminar de este tipo de péptidos para evitar reacciones inflamatorias indeseadas. Entonces la solución al problema expuesta, es decir el péptido reivindicado o cualquier compuesto que comprenda los residuos que se encuentran entre 16-21, es trivial para cualquier persona calificada en la materia.(…) El solicitante no presentó pruebas de tales efectos sorprendidos. La aplicación no proporciona ninguna prueba, o al menos una estimación fundamentada que habría permitido a la persona capacitada para reconocer dichos efectos. (...) Es palpable que ya en el estado técnica se divulgó dicho péptido, se presentaron diferentes combinaciones caracterizadas esencialmente por la presencia del mismo y se describe el mismo uso que el solicitante pretende adjudicarle al péptido por lo que



se considera que esta solicitud de patente no cumple con los requisitos de novedad, ni nivel inventivo(...)

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

“(...) 10. 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 para las reivindicaciones de la 39-73, tal y como fueron presentadas, debido a falta de claridad, soporte, unidad de invención, novedad y nivel inventivo. Se rechaza la protección para la materia a proteger en las reivindicaciones 1-38 por no poder considerarse invenciones según la legislación vigente artículo 1 Ley 6867.”

De dicho dictamen pericial se concedió el plazo de un mes a partir del 26 de abril de 2010 al solicitante de la patente para que se manifestara al respecto, pronunciándose en el plazo establecido, señalando, que su representada procedió a enmendar las reivindicaciones con el fin de alcanzar la protección de las mismas, indicando además que las objeciones del Examinador relacionadas con la patentabilidad de la materia de la invención propuesta son superadas con las enmiendas efectuadas a las reivindicaciones, las reivindicaciones de uso 1-38 han sido canceladas, la reivindicación 39 está dirigida a una fragmento AB unido a una molécula transportadora, y esta materia ha sido encontrada aceptable por el examinador como materia a patentar.

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° 1. /CCA 10/0002**, rendido por la perito en la materia, se colige que la patente de invención **“INMUNIZACION ACTIVA PARA GENERAR ANTICUERPOS PARA BETA-A-SOLUBLE”**, presentada por la sociedad **WYETH Y ELAN PHARMA INTERNATIONAL**



LIMITED, no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Nótese, que el solicitante presentó una enmienda de las reivindicaciones reformulación de sus pretensiones. No obstante, la perito designada al efecto, rinde un informe negativo respecto a la patentabilidad de la invención solicitada al concluir “(...) *En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección para materia a proteger en las reivindicaciones de la 1 a la 34 por no cumplir los requisitos básicos de patentabilidad de la legislación vigente artículo 2 Ley 6867*”.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante, en cuanto a que la patente solicitada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, ello, por cuanto la resolución recurrida 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, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH Y ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas doce minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH Y ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas doce minutos del diecinueve de agosto 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