



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

**Expediente N° 2013-0231-TRA-PI**

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de  
“ALARGAR EL TIEMPO HASTA LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD O LA  
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES DE CÁNCER”**

**GENENTECH, INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9312)**

**Patentes**

### ***VOTO N° 140-2014***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cuarenta y uno doscientos ochenta y siete, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENENTECH, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware Estados Unidos de América, domiciliada en 1 DNA Way, South San Francisco, 94080, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta y dos minutos del seis de febrero de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha catorce de agosto de dos mil siete el Licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein**, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la de la empresa **GENENTECH, INC**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial,



basándose en la solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT, de la solicitud internacional: PCT/US 2006/006334, de fecha 21 de febrero de 2006, 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 **A61K 39/395, A61P 35/00** titulada **"ALARGAR EL TIEMPO HASTA LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD O LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES DE CÁNCER"**.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día siete de julio de dos mil cinco, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento cuarenta y siete, ciento cuarenta y ocho, ciento cuarenta y nueve de fechas 31 de julio de 2008, 1 y 4 de agosto de 2008 siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

**TERCERO.** Mediante el Informe Técnico de Fondo de la solicitud número 9312 de la patente petitionada, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: *(...) Las reivindicaciones de la 1 a la 37 consisten en un método de tratamiento por medio de un inhibidor de dimerización del HER en pacientes con cáncer. La finalidad de los métodos contenidos en la solicitud es tratar a pacientes con cáncer con el fin de alargar el tiempo previo al progreso de la enfermedad o la supervivencia de los pacientes. Estos métodos de tratamiento se encuentran excluidos de patentabilidad en Costa Rica. Explicado lo anterior se rechazan todas las reivindicaciones (de la 1 a la 37) de esta solicitud, por contener materia no patentable, según Artículo 1, inciso 4 de la Ley 6867, y por consiguiente no se continúa con el examen de los requisitos de patentabilidad."*

**CUARTO:** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las catorce horas, diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil doce, concediéndole a la empresa **GENENTECH, INC**, 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 13 de diciembre 2012, argumenta su posición respecto al peritaje emitido por el Dr. Freddy Arias Mora.

**QUINTO.** Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo**, de la solicitud número 9312, emitido por el Perito Dr. Freddy Arias Mora, referente a la solicitud de patente de invención **“ALARGAR EL TIEMPO HASTA LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD O LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES DE CÁNCER”**. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y dos minutos del seis de febrero de dos mil trece , señaló lo siguiente: **“(…) POR TANTO: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “ALARGAR EL TIEMPO HASTA LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD O LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES DE CÁNCER”. (…)” NOTIFÍQUESE.”**

**SEXTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero de dos mil trece, el Licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein** en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada 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 Ortiz Mora, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 9312, rendido por el Dr. Freddy Arias Mora, que indica que la solicitud no cumple con las características de patentabilidad. (Folios 310 a 316 del expediente)

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por el Doctor Freddy Arias Mora y conforme 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.

Este Tribunal mediante resolución de las trece horas con quince minutos del dieciséis de octubre de dos mil trece ordena prueba para mejor resolver, a efecto de que el experto aclare, por qué las reivindicaciones de la solicitud de patente analizadas corresponden a un método de tratamiento, si la primera reivindicación indica que es un medicamento. Mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2013, el experto señala que las reivindicaciones de la 1 a la 28 consisten en un método de tratamiento por medio de un inhibidor de dimerización del HER en pacientes con cáncer, agrega que la finalidad de los métodos descritos en la solicitud es tratar a pacientes con cáncer con el fin de alargar el tiempo previo al progreso de la enfermedad o la supervivencia de los pacientes, y concluye que del análisis detallado y profundo de las 28 reivindicaciones, se refieren a métodos terapéuticos para tratar el cáncer, indica que de la solicitud no se desprenden características técnicas de ninguna invención, sea este el compuesto



o la sustancia novedosa con salto inventivo y con aplicación industrial, sino que únicamente se detallan tratamientos o esquemas de dosificación.

Por su parte, el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de su interposición, como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal.

**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, señalando, puntualizando o estableciendo, 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 analizar el fondo del asunto. La 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 de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante correo de fecha 05 de octubre de 2012, remitió copia del expediente de la patente del caso en concreto al Dr. Freddy Arias Mora, a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por el perito asignado, según dictamen de folios 310 a



316, 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:

*“(...) Las reivindicaciones de la 1 a la 37 consisten en un método de tratamiento por medio de un inhibidor de dimerización del HER en pacientes con cáncer. La finalidad de los métodos contenidos en la solicitud es tratar a pacientes con cáncer con el fin de alargar el tiempo previo al progreso de la enfermedad o la supervivencia de los pacientes. Estos métodos de tratamiento se encuentran excluidos de patentabilidad en Costa Rica. Explicado lo anterior se rechazan todas las reivindicaciones ( de la 1 a la 37) de esta solicitud, por contener materia no patentable, según Artículo 1, inciso 4 de la Ley 6867, y por consiguiente no se continúa con el exámen de los requisitos de patentabilidad.”*

De dicho dictamen pericial, se concedió el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 22 de octubre de 2012, para que se manifestara al respecto. Dicha parte solicita que se reemplacen las reivindicaciones existentes, por el nuevo juego que aporta y señala que con este se superan todas las objeciones indicadas en el punto IV del Informe Técnico presentado. Agrega que el medicamento o compuesto es novedoso, tiene aplicación industrial y supera el estado de la técnica de cualquier otra invención conocida hasta el momento.

Pese a las nuevas reivindicaciones el perito sigue manteniendo su criterio denegatorio de la solicitud de patente. Una vez conocido y analizado el caso por parte de esta Instancia, surgen algunas dudas respecto al informe rendido por el perito, las cuales son expuestas a dicho profesional mediante solicitud de prueba para mejor resolver. La aclaración externada por el técnico, toma cada una de las reivindicaciones que conforman el pliego respectivo y las explica por separado, concluyendo para cada una de ellas que se trata de un tratamiento para la enfermedad del cáncer. Además de que todos hacen referencia a un uso de un producto que ya se ha usado en el país. La esencia de esta solicitud radica en que la reivindicación 1 trata de un



medicamento que como característica técnica alega ser útil para el tratamiento con cáncer y las demás reivindicaciones detallan como se usa.

Lo anterior es violatorio del artículo 1 inciso 2.d) y 4.b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de utilidad.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 9312, ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito. Además del **Informe Técnico de Fondo** rendido por el perito en la materia, el que para este Órgano resulta claro, transparente y cumple con los requisitos que debe conllevar este tipo de documento técnico, se colige que la patente de invención “**ALARGAR EL TIEMPO HASTA LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD O LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES DE CÁNCER**”, presentada por la empresa **GENENTECH, INC** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante, en cuanto a que el pliego de reivindicaciones se ajustó a los requisitos de patentabilidad, ello, por cuanto la resolución recurrida está cimentada en el peritaje realizado por un especialista en la materia, que para esta Instancia tal y como se indicó resulta claro y específica las razones por las cuales no es procedente admitir para su registro la invención pedida y que son avaladas por este Tribunal al comprobar efectivamente, que las reivindicaciones en que se sustenta esa solicitud, numeradas bajo el 1 refiere a un tratamiento y las demás refieren a un uso. Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENENTECH, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta y dos minutos del seis de febrero de dos mil trece, 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 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 **Harry Wohlstein Rubinstein**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENENTECH, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta y dos minutos del seis de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención “**ALARGAR EL TIEMPO HASTA LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD O LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES DE CÁNCER**”. 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**