



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0934-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de “ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD ENLACE AL RECEPTOR FC/MEJORADAS”

GLYCART BIOTECHNOLOGY AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8389)

Patentes

VOTO N° 1429-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del diecisiete de diciembre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG**, sociedad organizada y existente según las leyes de Suiza, domiciliada en Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren-Zurich, Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas, dieciséis minutos del doce de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de mayo de dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de gestor oficioso de **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG**, solicita la inscripción de la patente de invención “ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD



ENLACE AL RECEPTOR FC/MEJORADAS”, cedida por los inventores Umaña Pablo, Bruncker Peter, Ferrara Koller, Suter Tobías, Puntener Úrsula y Mossner Rkkehrhard. La presente solicitud reclama prioridad basándose en la solicitud de patente estadounidense número 60/517,096, presentada en su país de origen el día 5 de noviembre de 2003, y además, reclama la protección según el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de la solicitud internacional PCT/IB2004/003896, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional el día 5 de noviembre de 2004, publicación internacional número WO 2005/044859 A2, de fecha 19 de mayo de 2005, y solicita la Clasificación Internacional: C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 5/10, C07K 16/46, a61k 39/395.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el día veinticinco de setiembre de dos mil seis, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento noventa y dos, y ciento noventa y tres, de los días seis y nueve de octubre de dos mil seis, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no se presentaron oposiciones a la solicitud de inscripción de la patente de invención “**ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD ENLACE AL RECEPTOR FC/MEJORADAS**”, presentada por la empresa **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG**.

TERCERO. Que mediante resolución final de las nueve horas, dieciséis minutos del doce de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, dispuso “(...) **I.** Aceptar las reivindicaciones de la **1 a la 17 y 21 a 27**, propuestas por el solicitante en fecha seis de mayo de dos mil seis; las cuales se reenumeran de la **1 a la 24**. **II.** Conceder a la compañía **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG**, la Patente de Invención denominada “**ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD ENLACE AL RECEPTOR FC/MEJORADAS**” la que estará vigente y efectiva hasta el día cinco de noviembre de dos mil veintitrés concesión número **DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (...)**”.



CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y el Registro mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y cuatro minutos del tres de noviembre de dos mil diez, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER REQUERIDA A SOLICITUD DE ESTE TRIBUNAL. Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, en calidad de Perito sobre la patentabilidad de la patente denominada “**ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD DE ENLACE AL RECEPTOR FC MEJORADAS**”, que se refiriera puntualmente sobre los agravios expuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG**., visible al folio 591 vuelto al 592 vuelto del expediente, fundamentando las razones por qué estos son validos o no, y haciendo referencia a su aplicabilidad, a las reivindicaciones y demás atestados que constan en el expediente, prueba que se encuentra visible a los folios 611 a 614 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, que la patente pretendida “**ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN**



DEL EFECTOR Y AFINIDAD DE ENLACE AL RECEPTOR FC MEJORADAS”, no es patentable respecto a las reivindicaciones: 18, 28, 29 y 30, y 19, 20 y 31. (Ver folios 563 a 567 correspondiente a Acción Oficial No. AC/AQG09/0026 y folios 611 a 614 del expediente).

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

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por Dra. Alejandra Quintana Guzmán, Examinadora de Fondo, código 2008, y 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 aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 17 y 21 a 27, propuestas por el solicitante en fecha seis de mayo de dos mil diez; las cuales se reenumeran de la 1 a la 24, y concede a la compañía **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG**, la patente de Invención “**ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD DE ENLACE AL RECEPTOR FC MEJORADAS**”, por considerar que dichas reivindicaciones cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) de cuerpo legal en mención, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante en su escrito de apelación, indica estar inconforme con la concesión parcial de la presente solicitud, por lo que señala, que el interés de su representada es obtener la concesión del número completo de reivindicaciones de la solicitud, por lo cual aporta un nuevo juego de reivindicaciones. Que su representada a efecto de obtener una protección sobre las reivindicaciones propuestas manifiesta lo siguiente: 1. Se ha enmendado la reivindicación 28 presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de mayo del 2010, para que dependa de la reivindicación 27, y no de ella misma. Esta enmienda se observa en el texto con marcas que se presentan ante este Despacho para respaldar lo manifestado, y se refleja con el cambio de numeración de acuerdo a la cancelación



de las reivindicaciones 18, 19 y 20 en la reivindicación 28 reenumerada, la cual pasa a ser la reivindicación número 25 y depende de la reivindicación 24. Esta enmienda no presenta materia nueva, ni requiere un informe de búsqueda adicional es puramente un error tipográfico, tal y como se deduce del criterio de la señora Examinadora. Que la Examinadora rechaza la célula huésped indicando que la misma no es clara por depender de ella misma, por lo que carece de claridad. Que como la reivindicación 30 depende de la reivindicación 28, la misma también fue rechazada por señalar la Examinadora que tampoco es clara. Que la reivindicación 28 pasó a depender de la reivindicación 27, por lo que conforme a ello, este argumento del rechazo llega a ser irrelevante y por la enmienda efectuada, en consecuencia, debe de permitirse la protección a las reivindicaciones 28 y 30 del grupo de reivindicaciones enmendadas. Que con el fin de evitar que las afirmaciones de la señora Examinadora afecten la protección de la presente solicitud, solicitamos a este Despacho proceda a considerar cancelada las reivindicaciones 18 y 29, asimismo indica que se tenga por canceladas las reivindicaciones 19, 20 y 31. Solicita que mediante resolución fundamentada se indique que la solicitud de patente cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad Industrial y en consecuencia debe ser protegida de conformidad con la Ley de Patentes de Costa Rica.

Respecto a las enmiendas de las reivindicaciones hechas por la recurrente mediante el escrito de agravios presentado ante este Tribunal el diecisiete de marzo del dos mil doce, visible a folios 591 vuelto y 292 vuelto del expediente, merece indicar, que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, es una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto; conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece:

“Artículo 13.- Examen de fondo (...) 3) En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo



notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°”;

De ahí que, las enmiendas a las reivindicaciones realizadas por la apelante ante este Tribunal son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal para hacerlo, tal y como lo señala acertadamente la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, cuando a folio 612 del expediente señala que: *”Es evidente que el solicitante ha aceptado que existió un problema en la reivindicación 28. De no ser así, no aportaría una nueva enmienda. El solicitante no ha considerado que el tiempo de presentación de enmiendas ya caducó y que no procede su presentación en esta etapa procesal. Es menester de este examinador y de este honorable Tribunal, aplicar en este caso el artículo 13 inciso 4, ya que la ley es muy clara al indicar que el solicitante una vez que presentó el documento el día 6 de mayo del 2010, no tiene la posibilidad de presentar otra nueva enmienda. Por lo que el acto de examinar la nueva enmienda presentada ante este Tribunal incumpliría el artículo 13 inciso 4.”*

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto al incumplimiento de los requisitos de patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Dicha defensa no puede ser avalada por este Tribunal.

Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, esta norma debe interpretarse conforme al artículo 13 inciso 3) mencionado por lo que esa modificación debe ser previa al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico.



QUINTO. SOBRE FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio PI-RPI-213-09 de 30 de noviembre del 2008 (Ver folio 526), remitió un disco compacto donde consta entre otros, el expediente de la patente de invención “**ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD DEL ENLACE RECEPTOR FC MEJORADAS**”, concretamente 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 Dra. Alejandra Quintana Guzmán, según dictamen visible a folios 532 al 548, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención y artículo 19 del Reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

“8.- Análisis Técnico

(...) Es fundamental que el solicitante proceda a realizar una división de la solicitud, ya que la misma no presenta unidad de invención. Durante el análisis de las reivindicaciones, se determina que existen problemas repetitivos de presencia terminológica imprecisa que debe corregirse si se desea continuar con una divisional. Para beneficio de la solicitante, se revisó el documento con el cual obtuvo la patente europea ante la EPO. Se recomienda al solicitante que presente este documento como enmienda, con la anotación de que el solicitante debe realizar una revisión minuciosa de la dependencia de ciertas reivindicaciones de este documento. Según el artículo 9 inciso 4 del reglamento de la Ley 6867, las reivindicaciones múltiples no pueden servir de base a otras reivindicaciones dependientes múltiples. Durante la revisión en línea de los documentos europeos, se encuentra que ciertas reivindicaciones incumplen con este artículo costarricense (...).”

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 con base en el artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente:

La solicitud, en sus reivindicaciones 1 a la 72, 74 a la 133, 135 a la 146, 148 a la 205 y 207 a la 259, presenta falta de unidad de invención, incumpliendo con el artículo 7 de la Ley 6867 y el artículo 13 del Reglamento de la Ley 6867. Además las reivindicaciones en mención presentan problemas de claridad y concisión. Por lo tanto no se otorga protección a las mismas.

El solicitante deberá proceder a dividir la solicitud según el artículo 8 de la Ley 6867 para proteger con el trámite.

En conformidad con el análisis detallado en las anteriores apartados no se otorga la protección sobre las reivindicaciones 73, 134, 147, y 206 ya que las mismas se consideran excepciones de patentabilidad como lo establece el artículo 1 inciso 4b de la Ley 6867 (...).”..

De dicho dictamen pericial se concedió el plazo de un mes a partir del 8 de abril del 2010 a la solicitante de la patente para que se manifestara al respecto, pronunciándose en el plazo establecido a través del escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de mayo del 2010, acompañado de un nuevo juego de reivindicaciones, conforme a las recomendaciones vertidas por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán. Mediante Acción Oficial No.AC/AQG09/0026, la examinadora aludida rinde un segundo informe concluyendo lo siguiente:

“Resolución

(...) Se rechaza la materia de las reivindicaciones 18, 28, 29 y 30 porque no cumple con la claridad que se establece en el artículo 6 inciso 5 de la Ley 6867. Se rechaza la materia de las reivindicaciones 19, 20 y 31 porque según el artículo 1 inciso 4b de la Ley 6867, su materia no es considerada como patentable. Se acepta la materia de las reivindicaciones 1 a la 17 y 21 a 27 (...).”



En su escrito de agravios la representación de la empresa apelante, presenta enmiendas, la reivindicación 28, ahora reenumerada 25, depende en consecuencia de la reivindicación reenumerada 24, y la reivindicación 30 del grupo de enmiendas de fecha 6 de mayo del 2010, ahora reenumerada 26, señala que la misma depende de la reivindicación 25 para ser congruente con las reivindicaciones indicadas en dicho escrito.

Y para evitar que las afirmaciones de la señora examinadora afecten la protección respecto de las reivindicaciones, solicita se cancelen las reivindicaciones 18 y 29, y la 19, 20 y 31. 28 y 30. Requiere a esta Instancia se confirme mediante resolución fundamentada se indique que la presente patente cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial y en consecuencia debe ser protegida.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal mediante prueba para mejor resolver insta a la Dra. Alejandra Quinta Guzmán, en su calidad de perito sobre la patentabilidad de la patente de invención mencionada líneas atrás, para que se refiriera puntualmente sobre los agravios expuestos por la representación de la empresa **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG**, visible a folios 591 vuelto y 592 vuelto del expediente. (Ver folios 606 al 607). Al respecto, la perito manifestó lo siguiente:

2. (...) Durante la revisión del juego de reivindicaciones enmendado encuentro varias objeciones al mismo. Una de las objeciones se refiere a la reivindicación 28, la cual es una reivindicación dependiente según el artículo 9 de la Ley 6867 (...). En el caso de la reivindicación 28, el solicitante presenta una dependencia a la misma reivindicación 28, lo que no es factible a analizar ya que presenta una falta de claridad según el artículo 6 de la Ley 6867, las reivindicaciones deberán ser claras y el artículo 13 establece que se examinará durante el examen de fondo que las reivindicaciones enmendadas cumplan con todos los requisitos del artículo 6. (...) En este caso, al determinarse falta de claridad (...) se rechaza la reivindicación 28 ya que es el procedimiento que es el procedimiento que la Ley estipula seguir.



3. (...) La enmienda a las reivindicaciones que el solicitante entrega en el plazo de ley (...) amerita una examinación completa del mismo. (...) En este caso, durante la acción oficial (segundo y último análisis pericial), el problema de claridad impide una comparación real ya que se desconoce lo que se pretende proteger en la reivindicación y por lo tanto no se puede realizar un análisis real de los criterios de patentabilidad.

El alegato del solicitante de que la enmienda no requiere de un análisis de búsqueda adicional no es cierto (...).

4. Durante la acción oficial, en ningún momento esta examinadora determina que existe un error de tipo tipográfico en la reivindicación 28. Esta afirmación no es cierta (...).

5. Es evidente que el solicitante ha aceptado que existió un problema en la reivindicación 28. De no ser así, no aportaría una nueva enmienda. El solicitante no ha considerado que el tiempo de presentación de enmiendas ya caducó y que no procede su presentación en esta etapa procesal. Es menester de este examinador y de este honorable Tribunal, aplicar en este caso el artículo 13 inciso 4, ya que la ley es muy clara al indicar que el solicitante una vez que presentó el documento el 6 de mayo del 2010, no tiene la posibilidad de presentar una nueva enmienda. Por lo que el acto de examinar la nueva enmienda presentada ante este Tribunal incumpliría el artículo 13 inciso 4.

(...)

7. La enmienda presentada ante este Tribunal, es extemporánea (...)

8. (...) La reivindicación 30 incluye en su definición la materia de la reivindicación 28. Si la reivindicación 28 no es clara, no se puede interpretar la reivindicación dependiente. De ahí la justificación del rechazo de la reivindicación 30.

9. (...) que el solicitante al pedir eliminar las reivindicaciones 19, 20 y 31 está otorgando la razón de que las mismas son métodos de tratamiento y por lo tanto no son protegibles. Así mismo acepta las objeciones planteadas en la acción oficial de que las reivindicaciones 18 y 29 presentan problemas de claridad”.



Del Informe anterior, puede apreciarse, que la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, en virtud de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Instancia, confirma lo indicado en la Acción Oficial No. AC/AQG09/0026, que es el segundo y último dictamen pericial, que en lo conducente señala: “Se rechaza la materia de las reivindicaciones 18, 28, 29 y 30 porque no cumplen con la claridad que se establece en el artículo 6 inciso 5 de la Ley 6867. Se rechaza la materia de las reivindicaciones 19, 20, y 31 porque según el artículo 1 inciso 4b de la Ley 6867, su materia no es considerada como patentable. Se acepta la materia de la reivindicaciones 1 a la 17 y 21 a 27”.

Conforme lo anterior, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 17 y 21 a la 27, propuestas por el solicitante en fecha 6 de mayo del 2010, las cuales se reenumeran de la 1 a la 24, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas, dieciséis minutos del doce de octubre del dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 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 N° 169 el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLYCART BIOTECHNOLOGY AG.**, contra la resolución final



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas, dieciséis minutos del doce de octubre del 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