



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0642-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención denominada “*NUEVOS ANTICUERPOS ANTI-CD38 PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER*”**

**SANOFI-AVENTIS, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10679)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO N° 0183-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado de **SANOFI-AVENTIS** sociedad domiciliada en Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 12:19 horas del 12 de mayo de 2015.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha 20 de marzo de 2009, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada solicitó el registro como Patente de la Invención denominada “***NOVEL ANTI-CD38 ANTIBODIES FOR THE TREATMENT OF CANCER***” traducida como “***NUEVOS ANTICUERPOS ANTI-CD38 PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER***” cuyos inventores son: PARK, Peter U.; BARTLE, Laura M.; SKALETSKAYA, Anna; LEWIS, Alan Peter; GOLMAKHER, Viktor S.; TAVARES, Daniel; DECKERT, Jutta; MIKOL, Vincent y BLANC, Veronique; quienes cedieron la propiedad de su invención a favor



de Sanofi-Aventis, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07K 16/28, C07K 16/46**.

**SEGUNDO.** El 2 de setiembre de 2014 fue recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el **Informe Técnico Preliminar Fase 1** elaborado por el **Dr. Freddy Arias Mora**, del cual se dio audiencia a la solicitante mediante resolución de las 12:41 horas del 3 de setiembre de 2014, para que formulara sus alegaciones.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2014, por la representación de la empresa solicitante, fue contestada la audiencia. Siendo que, el 24 de noviembre de 2014 fue recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el **Informe Técnico Preliminar Fase 2**, elaborado también por el Dr. Arias Moras. De este informe se dio traslado a la solicitante mediante resolución de las 12:00 horas del 26 de noviembre de 2014.

**CUARTO.** La representación de la empresa solicitante contestó la audiencia mediante escrito presentado el 7 de enero de 2015, aportando un nuevo pliego reivindicatorio. Una vez realizado el estudio técnico correspondiente, el 12 de enero de 2015 fue recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el **Informe Técnico Concluyente**, en el que se recomienda la concesión parcial de la patente respecto de las reivindicaciones 1 a 34 y 42 a 46, por considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad, no así las enumeradas como 35 a 38. Respecto de las reinvidicaciones 39 a 41, no se otorga la patente por consistir en métodos de tratamiento, usos de anticuerpos para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes o enfermedad inflamatoria y métodos de diagnostico de cáncer, todo lo cual se encuentra excluido de patentabilidad en Costa Rica.

**QUINTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 12:19 horas del 12 de mayo de 2015, dispuso en lo conducente lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin



*responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, SE RESUELVE: I. Aceptar las reivindicaciones 1 a la 34 y 42 a 46 presentadas por el solicitante el siete de enero de dos mil quince, las cuales se reenumeran 1 a la 39. II. Modificar el título de la patente de invención para que se lea “Nuevos anticuerpos anti-CD38”. III. Una vez firme la presente resolución y demostrado el pago indicado: a) Ordenese la inscripción y expedición del certificado correspondiente a la patente de invención denominada “Nuevos anticuerpos anti-CD38” cuyo titular es la compañía SANOFI-AVENTIS, patente que estará vigente y efectiva hasta el dieciséis de octubre de dos mil veintisiete. b) Publíquese (...) NOTIFÍQUESE.”*

**SEXTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2015 y sin expresar agravios, el licenciado **Vargas Valenzuela** recurrió la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

**SETIMO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** Basándose en el dictamen pericial de fondo, emitido por el Dr. Freddy Arias Mora, el Registro de la Propiedad Industrial concede parcialmente la inscripción solicitada, aceptando únicamente las reivindicaciones 1 a la 34 y 42 a 46 del nuevo juego de reivindicaciones presentado por la empresa SANOFI-AVENTIS.

Resulta preciso indicar que la representación de la compañía SANOFI-AVENTIS, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 26 de junio de 2015, no expresó agravios ni dentro de la interposición de ese recurso, ni una vez conferida la audiencia de quince días por este Tribunal.

Siendo 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 a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial 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 Registro.

De este modo, con ocasión de no haberse formulado agravios, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS** y, en consecuencia, se confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:19 horas del 12 de mayo de 2015.

**TERCERO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 representación de **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 12:19 horas del 12 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma para que **conceda parcialmente** la solicitud de patente de invención respecto de las reivindicaciones 1 a la 34 y 42 a 46 presentadas por el solicitante el 7 de enero de 2015, las cuales se reenumeran 1 a la 39 y se modifica su título para que se lea “**Nuevos anticuerpos anti-CD38**”. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*