

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0843-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente “ANTICUERPOS DE HUMANO, ANTI RECOMBINANTES, ÁCIDOS NUCLEICOS QUE CODIFICAN A LOS MISMOS Y MÉTODOS DE USO”

APPLIED MOLECULAR EVOLUTION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6538)

[Subcategoría: Patentes, dibujos y modelos]

VOTO N° 265-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, como apoderado especial de la compañía **APPLIED MOLECULAR EVOLUTION**, sociedad organizada según las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 3520, Dunhill Street, San Diego, California, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas con cincuenta y siete minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre de 2001, la señora María Vargas Uribe, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-785-618, como Gestora de Negocios de la empresa

APPLIED MOLECULAR EVOLUTION, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), titulada “**ANTICUERPOS DE HUMANO, ANTI RECOMBINANTES, ÁCIDOS NUCLEICOS QUE CODIFICAN A LOS MISMOS Y MÉTODOS DE USO**”.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, como Apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), en fecha 3 de marzo de 2006.

TERCERO. Que una vez verificado el dictamen pericial, por la perito designada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se dispuso rechazar la invención, por no cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las ocho horas con ocho minutos del 27 de mayo del 2008.

CUARTO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día 27 de junio de 2008, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito designada rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante resoluciones dictadas a las siete horas con cincuenta y siete minutos del cinco de agosto de dos mil ocho, y a las quince horas once minutos del dieciséis de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... SE RESUELVE: I. Declarar sin lugar la oposición presentada por el representante de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional, por cuanto los documentos aportados por el oponente no afectan la patentabilidad de la solicitud. II, Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “ANTICUERPOS DE HUMANO, ANTI RECOMBINANTES, ÁCIDOS NUCLEICOS QUE CODIFICAN A LOS MISMOS Y MÉTODOS DE USO”, (...) NOTIFÍQUESE.*”

QUINTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **APPLIED MOLECULAR EVOLUTION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución de las siete horas con cincuenta y siete minutos del cinco de agosto de 2008, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni habiendo formulado alegatos ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero de dos mil nueve.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos con los caracteres de probados y no probados.

SEGUNDO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Al momento de apelar el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **APPLIED MOLECULAR EVOLUTION**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“... Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 07 horas 57 minutos 00 segundos del 05 de agosto del 2008, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el*

artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...” (ver folio 682), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual exige la indicación de los motivos de inconformidad al momento de interponerse el recurso de apelación. Posteriormente, al apersonarse ante este Órgano, señaló: “... *Me apersono según lo señalado por ese Despacho a hacer valer los derechos de mi representada ante el Tribunal Registral Administrativo...*” (ver folio 693). Finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 696), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la patente denominada “**ANTICUERPOS DE HUMANO, ANTI RECOMBINANTES, ÁCIDOS NUCLEICOS QUE CODIFICAN A LOS MISMOS Y MÉTODOS DE USO**”.

Según consta a folio 479 del expediente, la perito designada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dra. Alejandra Quintana Guzmán, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que: “... *En conformidad con el análisis*

detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección sobre las reivindicaciones números 21 a la 24 al no cumplir con el requisito de aplicación industrial y al contener materia no patentable en el territorio costarricense. Las reivindicaciones 1 a la 20, y 25 a la 33 deberán ser divididas en varias solicitudes para su posterior análisis ya que de la manera que se encuentran no es factible la determinación de los criterios de patentabilidad ya que presentan falta de unidad de invención. Las reivindicaciones 25 a la 32 presentan además falta de claridad y concisión, se deberán eliminar de la solicitud para solventar estos problemas...”

De dicho estudio de fondo que consta a folios 461 y siguientes se desprende además que se previene al solicitante sobre el fraccionamiento de la solicitud para continuar con el análisis de patentabilidad ya que se plantean cuatro invenciones diferentes (folio 474), se advierte asimismo de la falta de unidad en la invención, que los métodos terapéuticos no son patentables en Costa Rica y sobre reivindicaciones repetitivas (folio 475).

Del relacionado dictamen pericial, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, alegando dicha parte que se considerara la patentabilidad reconocida en U.S.A. y México, que las reivindicaciones 25 a la 32 sean eliminadas, enmendando además las reivindicaciones 21 a la 24 para que no sean consideradas métodos y que son dependientes de la reivindicación 1 por lo que existe unidad; y que la reivindicación 33 original es la nueva reivindicación 25, la cual no fue modificada, por que solicita con base en las argumentaciones técnicas presentadas, se proceda a declarar la patentabilidad de la presente solicitud, declarando además de manera expresa el rechazo de la oposición que había sido planteada en este expediente, estableciendo la perito referida, mediante acción oficial No. AC/AQG08/0014, en contestación a lo alegado por la recurrente que: “... *En conformidad con el análisis detallado... Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 25 porque no cumplen con unidad de invención. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que*

no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo AQG08/0014...” , razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es rechazar el ***Recurso de Apelación*** presentado el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía APPLIED MOLECULAR EVOLUTION, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las siete horas con cincuenta y siete minutos del cinco de agosto de dos mil ocho, la cual por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la



compañía APPLIED MOLECULAR EVOLUTION, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las siete horas con cincuenta y siete minutos del cinco de agosto de dos mil ocho, la cual por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TNR: 00.39.99