



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0587-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente (COMPOSICION INMUNOGÉNICA)**

**GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICAL, S.A.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 10348)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO No. 273-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.*** San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veinticuatro de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa ***GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, S.A.***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Rue De l'Institut 89, B-1330 Rixensart Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas del veinticinco de junio del dos mil catorce.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que en fecha 20 de junio del 2008, el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, en su condición de Apoderado Especial de la empresa ***GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, S.A.***, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP2007/053057, titulada ***"COMPOSICION INMUNOGÉNICA"***.



**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico con número de solicitud 10348, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 22 de enero del 2014, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas del veinticinco de junio del dos mil catorce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención [...], se resuelve: I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICION INMUNOGÉNICA”. II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] NOTIFÍQUESE. [...]**”.

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de agosto del 2014, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**CUARTO.** 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso:

- 1.- Informe Técnico Preliminar de Fondo, rendido por el Dr. Freddy Arias Mora el 22 de enero del 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente



de Invención denominada **“COMPOSICION INMUNOGÉNICA”**, no se recomienda la concesión de la Patente, pues las reivindicaciones 1 a la 14, 16, 19 y 20 no cumplen con el nivel inventivo. (v.f. 463 al 470).

2.- Informe Técnico Concluyente, rendido por el Dr. Freddy Arias Mora el 01 de abril del 2014, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada **“COMPOSICION INMUNOGÉNICA”**, las reivindicaciones de la 1 a la 12, 14 y 15 no cumplen con nivel inventivo, además, la reivindicación 13 no es clara, por lo que no se recomienda la concesión de la Patente. (v.f. 556 al 564).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983, denegó la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **COMPOSICION INMUNOGENICA**, ordenando el archivo del expediente respectivo. Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión, indica en sus agravios que su invención posee novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, así como unidad de invención, claridad y suficiencia según el juego reivindicatorio enmendado y solicita declarar la patentabilidad de la invención.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se 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**).

Según consta a folios 463 al 470 del expediente de marras, el examinador designado por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, **Dr. Freddy Arias Mora** al valorar técnicamente las características de patentabilidad de las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente, estableció mediante su **informe técnico preliminar**, lo siguiente:

“[...] **II. Objeto de la Invención.** El objeto de la invención al que se refiere la presente solicitud son composiciones inmunogénicas que comprenden el polisacárido u oligosacárido capsular tipo 5 y/u 8 de *Staphylococcus aureus*, que esté entre 30-100% O-acetilado. También describe vacunas, métodos de tratamiento y procesos que se utilizan para fabricar una composición inmunogénica que comprende polisacáridos capsulares tipo 5 y/8 de 30-100% de O-acetilación. [...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones [...]** Las reivindicaciones 17 y 18 consisten en un método de tratamiento y uso de una vacuna para el tratamiento o prevención de una infección estafilocócica, materia que se encuentra excluida de patentabilidad en Costa Rica. Por lo que estas reivindicaciones no serán tomadas en cuenta en el presente



informe. **V. Unidad de Invención.** [...] Este Registro considera que el requisito de unidad de invención (X) se cumple. [...]. **VI. Claridad.** [...] Este Registro considera que el requisito de claridad (X) se cumple. [...] **VII. Suficiencia.** [...] Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) se cumple. [...] **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.** [...] **a. Respecto a la novedad:** [...] teniendo que las composiciones inmunogénicas que comprenden el polisacárido u oligosacárido capsular tipo 5y/u 8 de *Staphilococcus aureus* con cierto porcentaje de O-acetilación son conocidos en el estado del arte como lo describe los documentos D1 a D8, en los cuales se anticipan diferentes vacunas que incluyen polisacáridos capsulares de *S. aureus* en porcentajes de acetilación de 0% hasta 100%, las reivindicaciones 1 a la 14, 16, 19 y 20 no son novedosas. **b. Respecto al nivel inventivo:** [...] las reivindicaciones 1 a la 14, 16, 19 y 20 no cumplen con nivel inventivo. **c. Respecto a la aplicación industrial:** Las reivindicaciones 1 a la 14, 16, 19 y 20 de la presente solicitud sí tienen aplicación industrial [...] **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente NO. La solicitud no cumple, con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Ley 6867, artículo 1, 2 y 6. Reglamento: Reglamento 15222-MIEM-J, artículo 4. [...] **Observaciones:** Las reivindicaciones de la 1 a la 14, 16, 19 y 20 no son novedosas y no cumplen con nivel inventivo. Además, las reivindicaciones 17 y 18 consiste en un métodos de tratamiento y usos, materia sujeta a excepciones de patentabilidad en Costa Rica y la reivindicación 15 no es clara.

Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo éste a efectuarlas, con el fin de resolver las inconformidades expuestas por el examinador en ese análisis de fondo. Al respecto el solicitante indicó al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

*“[...] mi representada manifiesta lo siguiente: [...] 5.-) Mi representada solicita se enmienden las reivindicaciones de la presente solicitud, y como base de esa enmienda*



*se modifican las reivindicaciones según el texto que se acompaña. Las reivindicaciones 1 y 2 son enmendadas por la adición de la característica de que el polisacárido tipo 5 y 8 S aereus están conjugados con un portador de proteína específico. El fundamento de esto se encuentra en la reivindicación 13 y 16 en la solicitud como originalmente se depositó. La proteína adicional está también limitada a CIfA. Las reivindicaciones 10, 12, 17 y 18 se han eliminado. [...] (folios 472 a 474).*

El Examinador referido determinó, mediante **informe técnico concluyente**, en contestación a lo alegado por el recurrente y en relación a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:

*“[...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones [...] Vista la contestación al informe técnico preliminar, donde el solicitante se refiere a la claridad, reivindicaciones de método de uso, novedad y nivel inventivo, se indica que el solicitante presenta un nuevo juego reivindicatorio, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 15 no contienen excepciones de patentabilidad ni materia que se considere como no invenciones. [...] V. Unidad de Invención. [...] Este Registro considera que el requisito de unidad de invención [...] (X) se cumple. [...] VI. Claridad. [...] Este Registro considera que el requisito de claridad (X) se cumple. [...] VII. Suficiencia. [...] Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) se cumple. [...] VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial [...] 2. Declaración. Novedad. [...] Reivindicaciones: 13. N/A [...] Nivel Inventivo. Reivindicaciones: 1 a la 12, 14 y 15. NO. Reivindicaciones: 13. N/A [...] Aplicación Industrial. Reivindicaciones: 13. N/A. [...] 3. Explicaciones. b. Respecto al nivel inventivo: [...] las reivindicaciones 1 a la 12, 14 y 15 no cumplen con nivel inventivo. XI. Resultado del informe. Se recomienda la concesión de la Patente. No. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Ley 6867, artículos 2 y 6. Reglamento: Reglamento 15222-MIEM-J, artículo 4. Observaciones: Pese a lo indicado por el solicitante en su contestación y analizado el nuevo juego reivindicatorio, las reivindicaciones de la 1 a la 12, 14 y 15 no cumplen***



con el nivel inventivo. Además, la reivindicación 13 no es clara.”

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la solicitud de la patente de invención. El apelante manifiesta en sus agravios visibles a folio 587 que *“según el juego reivindicatorio enmendado que se presentó para su examen por parte del Examinador nombrado, solicitamos a ese Tribunal proceder a declarar la patentabilidad de la presente invención conforme a la normativa vigente”*.

Verifica este tribunal que el informe técnico concluyente visible a folios 556 al 564, valora cada una de las enmiendas presentadas por el solicitante hechas a folio 472 y de conformidad con el resultado del análisis del técnico, en el informe concluyente se determinó que aún y cuando el solicitante en el plazo concedido presentó un nuevo juego de reivindicaciones modificado, éste no alcanzó cumplir con los requisitos exigidos para la patentabilidad de invenciones en sus artículos 2 y 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Concluyendo que no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

Bien hizo el Registro de la Propiedad en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada *“COMPOSICION INMUNOGÉNICA”*, no superó las objeciones señaladas en el informe técnico incumpliendo así con los requisitos de patentabilidad que establece la 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 *GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, S.A.*, en contra de la resolución dictada por por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas del veinticinco de junio del dos mil catorce, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 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 condición de Apoderado Especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, a las nueve horas del veinticinco de junio del dos mil catorce, 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**



***DESCRIPTORES***

***NOVEDAD DE LA INVENCIÓN***

***UP: INVENCIÓN NOVEDOSA***

***TG: INVENCIÓN***

***TNR: 00.38.04***

***NIVEL INVENTIVO***

***TG: INVENCIÓN***

***TNR: 00.38.05***