



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0775-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención “AGENTES DE FIJACIÓN”

AMGEN INC Y UCB PHARMA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9524)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 348-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **AMGEN INC** y **UCB PHARMA S.A.**, domiciliadas en Estados Unidos de América y Bruselas, respectivamente, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 15 de Noviembre del 2007, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de Gestor Oficioso de las empresas **AMGEN INC** y **UCB PHARMA S.A.**, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2006/016441, titulada “**AGENTES DE FIJACIÓN**”.

II. Que por resolución final dictada a las ocho horas treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**I. Aceptar las reivindicaciones**



de la 29 a la 36, propuestas por el solicitante en escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil trece, las cuales se reenumeran de la 1 a la 8. **II.** Conceder a las compañías de **AMGEN INC** y **UCB PHARMA S.A.**, la patente de Invención denominada **“AGENTES DE FIJACIÓN”** la cual estará vigente y efectiva hasta el día **veintiocho de abril de dos mil veintiséis**, concesión número **DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO.”** (...).**NOTIFÍQUESE.-**

III. Que en fecha 12 de Julio del 2013, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 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 Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por el Dr. German L. Madrigal Redondo en el Informe Técnico Concluyente, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió conceder parcialmente la inscripción solicitada, aceptándose únicamente las reivindicaciones de la 29 a la 36, las cuales se reenumeran de la 1 a la 8. Estas reivindicaciones cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.



Por su parte el apoderado de las compañías **AMGEN INC** y **UCB PHARMA S.A.**, recurre la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, indicando que su representada solicita que se cancelen las reivindicaciones de la 1 a la 28 y de la 37 a la 53 y que por ende se continúe con el otorgamiento y trámite final de la patente de invención sobre las reivindicaciones de la 29 a la 36, las cuales se reenumeraron de la 1 a la 8.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, si bien la parte apelante recurrió la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, en dicho escrito presentado ante el citado Registro no expresa agravios. Posteriormente ante este Tribunal el apelante manifiesta que se continúe con el trámite de la patente de invención, aceptando las reivindicaciones de la 29 a la 36 y que se cancelen de la 1 a la 28 y de la 37 a la 53. De ello este Órgano entiende que el recurrente está conforme con lo resuelto por el mencionado registro.

Bajo ese conocimiento y al no existir en el expediente un escrito de expresión de agravios que puedan guiar el análisis que del caso debe realizar este Tribunal, y siendo que la apelante manifiesta aprobación con lo resuelto por el *a quo*, tan solo basta indicar por parte de este Órgano, que el informe presentado por el profesional especializado del que habla el artículo 13.2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 y que correspondió al insumo principal para la fundamentación de la resolución final, es claro y transparente, siendo que el técnico en la materia cumplió a cabalidad con la función que le fue impuesta.

Por lo expuesto, resulta correcta la decisión final tomada por el *a quo*, debiendo ser confirmada por este Órgano de Alzada, debido que en el análisis rendido por el Dr. Germán L. Madrigal Redondo en el Informe Técnico Concluyente, el que es tenido como un hecho debidamente demostrado, se concluye que a la invención pedida le puede ser otorgado el derecho de patente, toda vez que las reivindicaciones de la 29 a la 36 que fueron reenumeradas de la 1 a la 8, cumplen con los requisitos de patentabilidad, sea novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.



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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 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 **Edgar Zurcher Gurdian** representando a las empresas **AMGEN INC** y **UCB PHARMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se conceda a las compañías de **AMGEN INC** y **UCB PHARMA S.A.**, la patente de Invención denominada “**AGENTES DE FIJACIÓN**” aceptándose las reivindicaciones de la 29 a la 36, las cuales se reenumeran de la 1 a la 8 por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, si otro motivo ajeno no lo impide. 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