

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0925-TRA-PI

Solicitud de la patente denominada: “*Humanized Anti-5T4 Antibodies and Anti-5T4 Antibody/Calicheamicin Conjugates*”

Wyeth, Apelante

Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 8958)

[Subcategoría: Patentes, dibujos y modelos]

VOTO 361-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de *Apoderado* de la empresa **WYETH**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, y domiciliada en Madison, New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial el 5 de marzo de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **WYETH**, 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/ US2005/ 032196**, denominada **“HUMANIZED ANTI-5T4 ANTIBODIES AND ANTI-**

5T4 ANTIBODY/CALICHEAMICIN CONJUGATES”.

II.- Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil ocho, la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención (...) se deniega la solicitud de Patente de Invención denominada ‘Anticuerpos Anti-5T4 humanizados y conjugados de anticuerpos anti-5T4/caliqueamicina’ (...).”***

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **WYETH**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 3 de marzo de 2009, expresó agravios y aportó una nueva reivindicación de la invención a patentar.

IV.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. Con fundamento en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Rolando Jesús Vargas Zúñiga, la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial concluyó que algunas de las reivindicaciones de la invención propuesta por la empresa **WYETH**, no cumplían los requisitos básicos de patentabilidad; otras

contenían materia no patentable; y otras se referían a materia excluida de patentabilidad. Apelada que fue dicha resolución, con ocasión de la audiencia conferida por este Tribunal Registral, el apelante enmendó, por cuenta de su patrocinada, las reivindicaciones de la invención propuesta.

Partiendo de lo anterior, se tiene que analizadas técnicamente por primera vez las reivindicaciones de la invención propuesta, se concluyó que algunas de aquellas no cumplían los requisitos básicos de patentabilidad; otras contenían materia no patentable; y otras se referían a materia excluida de patentabilidad, y que trasladado tal criterio a la empresa solicitante, ésta contestó mediante escrito presentado ante la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2008, y las observaciones técnicas contenidas allí fueron objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, luego de lo cual procedió la Autoridad Registral al dictado de la resolución final.

Entonces, recogida por el **a quo** la tesis del examinador técnico, en cuanto a la calificación negativa de las reivindicaciones de la invención propuesta, durante el procedimiento de alzada fueron modificadas tales reivindicaciones por parte del apelante, para tratar así de variar el criterio técnico emitido. Sin embargo, dicho recurso no puede ser avalado por este Tribunal. En efecto, si bien el artículo 8° inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3), sólo debe colegirse que **esas modificaciones deben formularse al contestar la audiencia de un mes que señala esta última norma**, para que tales enmiendas puedan ser valoradas por el examinador técnico.

Por consiguiente, si en el caso bajo examen la valoración técnica concluyó en que la invención no podía ser patentable, y ese criterio fue acogido en la resolución final venida en alzada, entonces debió el apelante haber argumentado el por qué consideraba que las reivindicaciones de la invención sí cumplían los requisitos básicos de patentabilidad; contenían materia patentable; y no se referían a materia excluida de patentabilidad, para poder ser objeto de otorgamiento de

patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en Segunda Instancia a plantear cambios técnicos en su solicitud, cambios que desde luego no fueron objeto de análisis por el **a quo**, y que no deben ser avalados por este Tribunal, ya que eso equivaldría a darles un tratamiento de única sede, lo cual es contrario a las más elementales reglas de los procedimientos administrativos, en los cuales se emite una resolución final que luego puede ser atacada en alzada para así dar vida al principio de la doble instancia.

Así las cosas, la enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre las razones por las cuales habría de considerarse la resolución final dictada por el **a quo** como contraria a los méritos contenidos en el expediente, no debiendo la impugnación venir a introducir hechos nuevos, que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado, o rechazado, por la Autoridad Registral.

En todo caso, los criterios técnicos emitidos por el Doctor Rolando Jesús Vargas Zúñiga, visibles de folios del 533 al 559 y del 585 al 590, concluyeron en la falta de claridad, soporte y nivel inventivo de la invención propuesta, elementos que impiden que a ésta se le pueda otorgar una patente por parte de la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, dadas las disposiciones de los artículos 1º, 2º, 13 y 15 de la Ley de Patentes.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **WYETH**, en contra de la resolución dictada por la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil ocho, resolución que en lo apelado, en este acto se confirma.

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 de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se tiene 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05