

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0952-TRA-PI

**Solicitud de patente tramitada por la vía del PCT para la invención ANTICUERPOS
CONTRA INTERLEUCINA-22 Y APLICACIONES POR CONSIGUIENTE**

Genetics Institute LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8211)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 367-2009

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa Genetics Institute LLC, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30 horas del 13 de noviembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 23 de enero de 2006, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán representando a la empresa Genetics Institute LLC, solicita la entrada en fase nacional de la solicitud de patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2004/020833, intitulada ANTICUERPOS CONTRA INTERLEUCINA-22 Y APLICACIONES POR CONSIGUIENTE.

SEGUNDO. Que a las 09:30 horas del 13 de noviembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

TERCERO. Que en fecha 26 de noviembre de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Rolando Vargas Zúñiga, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que las reivindicaciones 1, 2, 4 a 11, 13 a 16 carecen de novedad y nivel inventivo, y que las 3 y 12 carecen de nivel inventivo. Apelada que fue dicha resolución, ni en el recurso ni ante la audiencia conferida por esta sede, el apelante expresó agravios.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, y ante la falta de expresión de agravios que puedan guiar el análisis que del caso debe realizar este Tribunal, tan sólo basta indicar que los informes presentados por los profesionales especializados de los que habla el artículo 13.2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y

Modelos de Utilidad, N° 6867, son el insumo principal para la fundamentación de la resolución final de acuerdo al artículo 15.3 de esa misma Ley, ya que en el peritaje se realiza el análisis de la existencia de los elementos necesarios para otorgar el derecho de patente a una invención, sean los de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, unidad de la invención y explicación suficiente o claridad; además, el decisor difícilmente tendrá el debido conocimiento técnico para poder tomar una decisión correctamente fundamentada basándose tan solo en su propio saber; por lo que, en el presente caso, resulta correcta la decisión final tomada por el **a quo**, ya que en los informes rendidos por el Dr. Rolando Vargas Zúñiga, visibles de folios 609 a 628 y 638 a 642 se concluye que a la invención no le puede ser otorgado el derecho de patente, ya que las reivindicaciones 1 a 16 carecen de nivel inventivo, y las 1,2, 4 a 11 y 13 a 16 además carecen de novedad, razón suficiente para fundar la denegatoria dictada.

Si además de los informes técnicos, que resultan negativos para la solicitud, le sumamos el hecho de que la parte inconforme no expresó agravios ni en su escrito de apelación ni al habersele dado por parte de este Tribunal la audiencia de 15 días, no queda otra solución que declarar sin lugar su recurso, porque ni siquiera el recurrente hizo saber a este Tribunal los motivos en que sustenta su inconformidad.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Genetics Institute LLC en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:30 horas del 13 de noviembre de 2008, resolución 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 y 2° 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Genetics Institute LLC en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:30 horas del 13 de noviembre de 2008, 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.**

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

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04