



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1065-TRA-PI

**Solicitud de patente de invención vía PCT “CONJUGADOS DE PEPTIDO
INMUNOGENICO A β -VEHICULO Y METODOS PARA SU REPRODUCCION”**

ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED y WYETH, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 8445)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 506-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de las empresas **ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED** y **WYETH**, sociedades organizadas y existentes bajo las leyes de Irlanda y del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, respectivamente, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticinco minutos del treinta y uno de agosto del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 8 de junio de 2004, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor de Negocios de las empresas **ELAN PHARMACEUTICALS, INC.** y **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/US2004/044093, titulada **“CONJUGADOS DE PEPTIDO INMUNOGENICO A β -VEHICULO Y METODOS PARA SU REPRODUCCION”**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico de Fondo presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 08 de junio de 2012, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 11 de julio de 2012, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con veinticinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“(...) **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...) se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **“CONJUGADOS DE PEPTIDO INMUNOGENICO A β -VEHICULO Y METODOS PARA SU REPRODUCCION”** y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”*.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de octubre de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de las empresas **ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED** y **WYETH**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil doce.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO 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. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Freddy Arias Mata y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial estableció que vistos los argumentos presentados por el solicitante manifiesta el examinador que de las enmiendas a las reivindicaciones, se determinó que las numeradas de la 58 a la 64 son métodos de tratamiento, por lo que es materia excluida de patentabilidad en Costa Rica; manteniendo los criterios emitidos en el informe técnico preliminar en cuanto a la unidad de invención, claridad y suficiencia. Indica además el examinador, que las reivindicaciones de la 1 a la 57 en cuanto al nivel inventivo se determinó que el método de conjugación es conocido y ampliamente descrito en el estado de la técnica, por lo que no presenta un salto inventivo, siendo obvio para un experto medio, concluyendo que las reivindicaciones de la 1 a la 57 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, debido a que no tienen una salto inventivo y las reivindicaciones de la 58 a la 64 por ser métodos de tratamiento, se excluyen de patentabilidad, siendo las razones por las cuales, el Órgano a quo denegó la solicitud de inscripción de la Patente de invención que nos ocupa.



Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente solicita enviar a consideración del Perito, el juego reivindicatorio enmendado que adjunta, describiendo las reivindicaciones de la siguiente forma; las reivindicaciones 1, 25, 37 y 39 fueron enmendadas y las reivindicaciones 14, 26 y 58 a 64 fueron canceladas, procediendo a reenumerar las mismas; haciendo notar que las enmiendas efectuadas no constituyen que esté de acuerdo con la posición del Examinador en relación con el ámbito de protección de las reivindicaciones originales, en su lugar, señala que ha enmendado éstas para definir de manera aún más específica la invención reivindicada y superar las objeciones del Examinador, logrando la tramitación del presente asunto hasta su otorgamiento.

TERCERO. 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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**).



En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que carecían de nivel inventivo, toda vez que, respecto a este requisito, según el primer Informe Técnico de Fondo, emitido por el Doctor Freddy Arias Mora, se dictaminó entre otros aspectos, los siguientes: *“(...) Se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 38 no cumplen con todos los requisitos de patentabilidad, no presenta nivel inventivo, ya que el método de conjugación propuesto es obvio para un técnico medio en el tema, a partir del estado de la técnica. (...)”* (Ver folios 461 al 468).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 11 de julio de 2012, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del Examinador Técnico, el Dr. Freddy Arias Mata, quien dictaminó como respuesta a la contestación del Primer Informe Técnico de Fondo, que las modificaciones hechas a las reivindicaciones no cumplen con los requisitos establecidos de patentabilidad, señalando lo siguiente: *“(...) Las reivindicaciones de la 58 a la 64 son métodos de tratamiento lo cual es excluido de patentabilidad en Costa Rica. (...) Respecto al nivel inventivo: Se considera que la solicitud no cuenta con un adecuado nivel inventivo a partir de los documentos del punto 8.1 y anexo 1, lo cual constituye el estado del arte en la fecha de la solicitud, se deduce que el método de conjugación utilizado para preparar conjugados portador de péptido inmunogénico es obvio. D1, D2, D3 y D4 describen conjugados inmunogénicos de proteínas unidas a proteínas portadora CR197. D5 y D6 reivindican conjugados peptídicos donde la unión a la proteína portadora es covalente y donde se describe proteínas portadoras de toxina de difteria y derivados además de bacterias como streptococo y proteínas de membrana de bacterias como acarreadores, siendo obvio para un técnico en la materia que los compuestos enlistados como posibles portadores de proteínas son reconocidos como equivalentes funcionales. El problema técnico que pretende solucionar la presente solicitud es la provisión de nuevos métodos de conjugación para mejorar la estabilidad y seguridad de los conjugados a la vez que se retiene la capacidad de*



la proteína portadora para funcionar por medio del “efecto portador” y tener la respuesta inmune deseada contra el conjugado peptídico. La solución que presenta la solicitud es la inclusión de una molécula de coronación unida covalentemente al grupo funcional de la proteína portadora preservando su funcionalidad y lograr mayor seguridad y estabilidad. Como las propiedades de la proteínas portadoras son conocidas en el estado del arte y su unión covalente a proteínas de distintas fuentes como bacterias, virus y eucariotas también están descritas en la documentación se considera que la solicitud no cuenta con un adecuado nivel inventivo. Además, la descripción no contiene ninguna indicación que sugiera un defecto inesperado de estabilidad o seguridad debido al uso de compuesto de coronación ya que en la descripción no hay datos comparativos de conjugados inmunogénicos que incluyan compuestos de coronación versus conjugados sin moléculas de coronación. Se considera que la solicitud no cuenta con un adecuado nivel inventivo, ya que el método de conjugación es conocido y ampliamente descritos en el estado de la técnica por lo que no presenta un salto inventivo y es obvio para un experto medio. (...) La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867 artículo 1 y 2 / Reglamento 15222-MIEM-J artículo 4. (...) Se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 57 no cumplen con los requisitos de patentabilidad no presenta nivel inventivo, el método de conjugación es obvio para un técnico medio en el tema. Las reivindicaciones de la 58 a la 64 son métodos de tratamiento lo cual es excluido de patentabilidad en Costa Rica. (...)” (ver folios del 517 a 525), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de nivel de inventivo y la exclusión de patentabilidad, de conformidad con los requisitos que establecen los artículos antes citados.

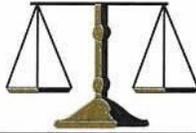
Además, resalta este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dr. Freddy Arias Mora, visibles de folios 461 a 468 y del 517 al 525, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, el artículo 4 de su Reglamento,



Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, en particular se tome nota de lo indicado por el perito en su dictamen a folio 522 del expediente al indicar: “(...) además la descripción no contiene ninguna indicación que sugiera un efecto inesperado de estabilidad o seguridad debido al uso de compuestos de coronación (...)”

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 16 de enero de dos mil trece, y su anexo constante a folios 541 a 600, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial de las empresas apelantes, **ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED** y **WYETH**, solicita enmendar las reivindicaciones cuestionadas como se muestra en la Propuesta que anexa. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece: “**Artículo 13.- Examen de fondo** (...) 3) *En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º. (...)*”; de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal para hacerlo.



Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta e incumplimiento de los requisitos patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede venir a enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Dicha defensa no puede ser avalada por este Tribunal. Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3) antes expuesto, debe de colegirse que esa modificación debe de suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención carece de nivel inventivo, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí posee nivel inventivo para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud a las reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el Órgano **a quo** y que no pueden ser avalados en sede de apelación. 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 el porqué la resolución final dictada por el **a quo** es contraria a los méritos contenidos en el expediente, y no puede la apelación venir a introducir modificaciones a la solicitud inicial que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro.

No puede a estas alturas del proceso el apelante presentar una corrección de reivindicaciones y ampliar la descripción para incluir elementos que se refieran al efecto inesperado del uso de compuestos de coronación. La ley de patentes da una única oportunidad, según el artículo 13.3 para hacer correcciones y modificaciones, y más aún, el artículo 8 de dicha ley no autoriza realizar modificaciones posteriores a la presentación de la solicitud que impliquen ampliar la



invención divulgada o una expansión de la divulgación contenida en la solicitud, tal y como pretende el apelante en esta instancia. El examen del Tribunal debe entonces limitarse al análisis de la solicitud inicial y las modificaciones realizadas de conformidad con el artículo 8 citado y su valoración por el Perito. Tome en cuenta el apelante que lo que podía hacer ante esta instancia es pedir la valoración de la solicitud a conocimiento de un nuevo perito, con lo cual este Tribunal hubiere contado con mejores elementos para resolver lo solicitado. Pero no existe esa tercera valoración como tampoco estamos ante un criterio técnico oscuro, incongruente o contradictorio, todo lo contrario el perito hizo una valoración correcta de todos los elementos reivindicatorios, concluyendo que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, con lo cual está de acuerdo este Órgano de alzada

Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el Perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“CONJUGADOS DE PEPTIDO INMUNOGENICO A β -VEHICULO Y METODOS PARA SU REPRODUCCION”**, no cumple 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 las empresas **ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED** y **WYETH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, 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 las empresas **ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED** y **WYETH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de patente presentada. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05