



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0628-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 9570, denominada “FORMULACIONES Y USOS DEL PÉPTIDO RECEPTOR ERITROPOYETINA”

AFFYMAX INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9570)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 516-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del primero de julio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **AFFYMAX INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 4001 Miranda Avenue, Palo Alto, CA 94304 (US), Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas y cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el quince de enero del dos mil ocho, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de gestor oficioso de la empresa **AFFYMAX INC**, solicita la concesión de la patente de invención, **“FORMULACIONES DEL PÉPTIDO**



RECEPTOR DE ERITROPOYETINA”, cuyos inventores son: Anne –Marie Duliege, domiciliada en 2125 Louis Road, Palo Alto, California 94303, Estados Unidos de América, Richard Stead, domiciliado en 691 96th Avenue, SE, Washington 98004, Estados Unidos de América, Kerstin Leuther, domiciliada en 4805 Quimby Road, San José California, 9548, Estados Unidos de América, Kahryn Wynne Woodburn, domiciliada en 1171 Capri Drive, Campbell, California 95008, Estados Unidos de América, Robert Barnett Nasso, domiciliado en 2059 Santa Cruz Avenue, Menio Park, California 94025, Estados Unidos de América.

La invención referida fue cedida por los inventores mencionados a la empresa solicitante. (Ver folio 493).

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La República, el día veintinueve de abril dos mil ocho, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ochenta y cinco, ochenta y seis, y ochenta y siete de los días cinco, seis y siete de mayo del dos mil ocho, dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final de las diez horas y cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de julio del dos mil trece, resuelve denegar la concesión de patente de invención denominada **FORMULACIONES Y USOS DE PEPTIDO RECEPTOR DE ERITROPOYETINA**, y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el trece de agosto del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **AFFYMAX INC**, interpuso recurso de a, apelación contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las diez horas, treinta minutos del catorce de agosto del dos mil trece, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.



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. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado de interés para la presente resolución que la formulación y uso de péptido receptor de eritropoyetina constituya una invención patentable.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el Informe Técnico Concluyente, deniega la solicitud de la patente de invención denominada **FORMULACIONES Y USOS DE PEPTIDO RECEPTOR DE ERITROPOYETINA**, y ordena el archivo del expediente.

La empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios presentado ante este Órgano de Alzada el veintiséis de noviembre del dos mil trece, manifiesta que adjunta reivindicaciones enmendadas y solicita se designe un nuevo profesional o profesionales para que rindan un segundo reporte técnico.

Argumenta que las reivindicaciones han sido limitadas a las composiciones farmacéuticas del compuesto específico y preferido, el cual fue citado en la reivindicación dependiente 21. Las



reivindicaciones señalan que el compuesto citado es un medicamento contra una enfermedad o desorden específico: “una deficiencia de eritropoietina y/o una población baja de glóbulos rojos defectuosos”. Más específicamente, dicho compuesto se une y activa un receptor químico, conocido como receptor de eritropoietina o “EPO-R”, que se expresa por los precursores de las células rojas de sangre.

Indica que las enmiendas propuestas superan o eliminan las objeciones en el reporte técnico concluyente del Examinador. Además, las enmiendas reivindicadas no adicionan materia nueva a la presente invención, y están basadas en la memoria descriptiva de la misma.

A raíz de los agravios expresados por el recurrente, este Tribunal mediante resolución de las ocho horas, treinta minutos del once de marzo del dos mil catorce, solicita al examinador Dr. German L. Madrigal Redondo, como prueba para mejor resolver, que dentro del plazo de un mes procediera a indicar a esta Instancia Administrativa, si el juego de reivindicaciones presentado a folio 580 difiere del juego de reivindicaciones presentado a folios 512 a 515. Además, que aclarara el informe concluyente, en lo referente a la reivindicación número 20, en relación con los argumentos referidos al folio 576 vuelto, 577 frente y vuelto, y 575.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 el otorgamiento de patente, el perito Dr. Freddy Arias Mora, concluyó:

“[...] **II. Objeto de la invención**

Un método de tratamiento utilizando péptido miméticos de eritropoyetina en pacientes con déficit de eritropoyetina y/o con baja población o una defectuosa población de glóbulos rojos.

[...] **IV. Excepciones de patentabilidad/ No invenciones** (Art. 1 incisos 2 y 4 Ley 6867, Ley de Patentes de Invención, dibujos y Modelos de Utilidad [...] las reivindicaciones de la 1 a la 21 indican explícitamente métodos de tratamiento en seres humanos y/o animales lo cual es una excepción de patentabilidad según la legislación vigente de Costa Rica por lo cual no puede protegerse.

V.- Unidad de la Invención

[...] Posee unidad de la invención, ya que los distintos compuestos señalados tienen un elemento estructural en común, puesto que todos ellos se unen a, y activan el receptor de eritropoyetina (EPO-R).

VI.- Claridad

No se cumple. Debe eliminarse el término “aproximado” y definir un rango estrecho del peso molecular del PEG, y/o indicar cual de los compuestos pegilados presenta una característica mejorada, el término aproximado no es permitido, es ambiguo y poco conciso, igualmente presenta rangos amplios de peso molecular que no son permitidos, por las mismas razones. Deben incluirse las listas de secuencias No ID 1-3 en formato



correcto txt y deben definirse los compuestos en forma específica y eliminar los sustituyentes R opcionales.

VII.- Suficiencia

Es insuficiente la información brindada respecto a la materia que se pretende proteger, pues solo se indica el principio activo correspondiente, y no contiene la información concerniente a excipientes (como identidad, proporción), tampoco se indica la forma farmacéutica y proceso de liberación.

VIII.- Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo Y Aplicación Industrial

[...] A. Respecto a la novedad: No aplica realizar el estudio de las características de invención porque todas las reivindicaciones son excepciones de patentabilidad, no obstante se aclara que D1 afecta la novedad de la invención.

B. Respecto al nivel inventivo: No aplica realizar el estudio de las características de invención porque todas las reivindicaciones son excepciones de patentabilidad, no obstante se aclara que D1 describe la misma materia aquí divulgada

C. Respecto a la aplicación industrial: (...) se ha descrito en la materia los métodos de tratamiento en seres humanos y/o animales, no poseen aplicación industrial porque corresponden a la esfera íntima del individuo.”

Así, trasladado dicho informe a la empresa recurrente, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las diez horas, veinticinco minutos del diecinueve de febrero del dos mil trece, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro, en fecha 22 de marzo 2013. Lo allí expresado, junto con el nuevo pliego de reivindicaciones (Ver folios 513 a 515), fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador Dr German L Madrigal Redondo, quien dictaminó en el informe técnico concluyente, como respuesta a la contestación del informe preliminar, que el compuesto que se busca proteger es ya conocido, por lo que se rechazan las reivindicaciones de la (1 a la 20), porque son segundos usos de materia ya conocida en el arte (Ver folio 554). Además al compuesto le falta claridad porque las composiciones son concisas, ambiguas y no se definen



por sus características técnicas. Al ser tan generales se solapan con el arte previo y son el mismo uso reclamado y conocido en el arte. Además la información brindada respecto a la materia a proteger no es suficiente porque no se indican excipientes (como identidad, proporción), forma farmacéutica y proceso de liberación, igualmente no se indican las ventajas sobre el arte que presentan el tipo modificado del compuesto con respecto al arte previo; por ejemplo D1, solicitud de patente de invención número 8131, es decir cuál acción sorprendente se obtiene y lo reclamado abarca la misma protección de D1, ya protegida, pues invoca la protección del mismo compuesto y las composiciones farmacéuticas de D1, por lo por lo cual no puede aducirse novedad. Igual se indica que no hay salto inventivo por ser combinación de documentos D1 y D5 (solicitud de patente PCT número WO2004101600), donde D1 es el documento más cercano del arte, porque describe análogos de eritropoyetina unida péptidos con grupo peg para el tratamiento de anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis. Por ello D1 y D5, obviamente, permiten obtener la presente invención y D1 la describe en su totalidad, consecuentemente, no hay efecto sorprendente que otorgue salto inventivo.

El examinador establece también que las reivindicaciones de la 11 a la 20 no son características técnicas sino funciones de método de tratamiento y por lo tanto excepciones de patentabilidad. (Ver folio 554).

Posterior al informe técnico concluyente, procede el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, al dictado de la resolución final. Es aceptada aceptada la tesis en cuanto a que las reivindicaciones de la 1 a la 20 son segundos usos de materia ya conocida en el arte previo, y que las reivindicaciones de la 11 a la 20 no refieren características técnicas, sino a funciones de método de tratamiento, las que están excluidas de patentabilidad, y en cuanto a que la invención no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, y nivel inventivo. Por lo que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de



1983, y sus reformas, y el Reglamento a la Ley de Patentes N° 15222 de 12 de diciembre de 1983, deniega la patente de invención solicitada.

En virtud de lo resuelto por el Registro la representación de la empresa recurrente expresa agravios, y como consecuencia de ello, esta Instancia de Alzada, mediante resolución de las ocho horas, treinta minutos del once de marzo de dos mil catorce, requiere prueba para mejor resolver, con el fin de que examinador Dr. Germán L. Madrigal Redondo se pronunciara sobre si el juego de reivindicaciones presentado en esta vía a folio 580 difiere del juego de reivindicaciones presentado a folios 512 a 515. Asimismo, procediera a aclarar el informe concluyente en lo relativo a la reivindicación número 20, en relación con los argumentos referidos a folio 576, 577 frente y vuelto, y 578. Siendo, que del análisis que hizo el examinador, estableció que el juego reivindicatorio presentado a folio 580 es diferente al juego de reivindicaciones visible a folios 512 a 515, dado que difieren en todas las características analizadas de forma y fondo, según consta a folios 587 a 590, entre ellas destaca el ámbito de la materia a proteger, el número de reivindicaciones, las dependencias de las mismas, los defectos de redacción y claridad, así como otras características que se analizan en la tabla 1. Y que el nuevo juego reivindicatorio presentado se ha hecho de forma extemporánea y en un momento procesal impropio, es decir fuera de los plazos y formas que establece la legislación vigente, por lo que su análisis resulta ser improcedente debido al principio de legalidad.

En virtud de la extemporaneidad a que hace referencia el examinador, resulta importante indicar que el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983 establece que una vez rendido el primer informe, el solicitante puede realizar las modificaciones del artículo 8 para modificar y corregir las reivindicaciones, y una vez transcurrido dicho plazo, si el Registro de la Propiedad Industrial comprobara que no se satisfacen las condiciones denegará la solicitud de patente de invención. De esta forma se cierra la posibilidad de modificaciones posteriores, y por consiguiente en esta segunda instancia.



En lo concerniente a la aclaración respecto a la reivindicación 20, en virtud de los argumentos de la empresa recurrente a folios 576 vuelto, 577 frente y vuelto, y 578, el examinador se refiere en forma extensa a los problemas de falta de claridad y suficiencia, y falta de nivel inventivo de la patente.

En primer lugar, el examinador determina que las reivindicaciones no son claras en el sentido que no define las características técnicas de una composición farmacéutica, los cuales son dosis del principio activo, excipientes de la formulación, componentes definidos en porcentaje en peso en peso, vía de administración y forma farmacéutica y farmacocinética de la composición. La recurrencia con que se administra la dosis no es una característica técnica de una composición farmacéutica, siendo una característica de un método de tratamiento, debido a que una misma forma farmacéutica puede ser administrada de diferentes formas por ejemplo una tableta de liberación inmediata de 250 mg de acetaminofén puede administrarse en una sola dosis de 250 mg, en 500 mg, es decir dos tabletas o en tres tabletas dosis de 750 mg y las mismas pueden administrarse cada ocho horas o cada doce o cada cuatro dependiendo de la dosis, el peso del paciente, u otras patologías que tenga el mismo paciente, igualmente puede ser administrado solo o con otros medicamentos. El tiempo de administración o las dosis de administración son propias de un método de tratamiento, las cuales son excepciones de patentabilidad, no protegibles por la Ley de Patentes, No. 6867.

En segundo lugar, determinó que esta no especifica las características técnicas a excepción del compuesto peginesatida, ya protegido en la concesión de la solicitud 8131.

En tercer lugar, el examinador indica que esta reivindicación no está limitada a una composición que se aplica cada tres o cuatros meses, pues como explicó el examinador, no refiere a una característica técnica de una composición sino de un método de tratamiento, y que además implica un rango de un mes, lo cuál es poco conciso, ya que no especifica ni siquiera características farmacocinéticas que soporten dicha administración. La única reivindicación que limita la dosis administrada es la reivindicación 17, que a su vez depende de la 1.



El examinador en cuanto a la reivindicación 20 indica que la misma depende en simultáneo de la 1 y de la 17, pero igualmente depende de la 16 de la 15, de la 2 y de otras que no limitan la administración de la composición. Por tanto al no limitarla incluyen las administraciones diarias, anuales o cualquier régimen de dosificación. Esta ambigüedad hace que la reivindicación 20 incluya la administración diaria ya descrita en la solicitud 8131 como el mismo solicitante indica, pero además esa ambigüedad afecta la reivindicación 17, ya que esta incluye composiciones sin excipientes es decir sin un vehículo y otros compuestos que no son la peginesatida, ya que la reivindicación 1 abarca compuestos diferentes a la peginesatida y no incluye el vehículo farmacéutico, ya que esta característica adicional solo la incluye la reivindicación 10, la cual solo es dependiente de la 1 y de la 17. La reivindicación 20 incluye y no incluye simultáneamente la peginesatida, y otros compuestos, igualmente incluye y no incluye vehículos farmacéuticamente aceptables sin definir cuales son los componentes esto es ambiguo y no conciso.

En cuarto lugar, el examinador indica, “la reivindicación 20 hace referencia a reivindicaciones autodependientes o conocidas como con redundancia circular las cuales no tienen sentido propio por depender de ellas mismas y no completar el preámbulo, o hacerlo ambiguo, no claro o confuso. Este es el caso de la referencia por ejemplo a la reivindicación 16.”

En quinto lugar, el examinador establece, “ una composición o definida por sus excipientes, su proporción en porcentaje peso en peso, su vía de administración y su forma farmacéutica no posee sentido porque abarca cualquier composición del activo, es decir pierde su propia naturaleza, los componentes su proporción, su diseño y estas otras características definen como y de que forma se administra el principio activo, por ejemplo la diferencia entre una tableta de diclofenaco sódico de liberación inmediata y una de liberación prolongada es el recubrimiento entérico lo cual es parte fundamental de la naturaleza de la formulación, por lo que es contradictorio que por una parte que la solicitante indica que los excipientes de una composición pueden ser seleccionados por un experto medio en la materia como lo indica el



propio solicitante y luego por otra lado se justifica porque la composición no se administra de forma diaria sino cada tres o cuatro meses y esto no depende de los excipientes lo cual no es lógico es ambiguo, no es claro ni conciso.”

Como sexto punto el examinador indicó que el uso del “término interactúa farmacológicamente es una característica funcional y no técnica por tanto ambigua, ya que no es claro que se define como interacción, puede ser tóxica, sinérgica, aditiva, antagonista, agonista, agonista parcial específica, en otras muchas acciones técnica que podrían compartir muchos compuestos diferentes.”

En cuanto al requisito de suficiencia el examinador estableció que: no existe soporte en la descripción para la serie de contradicciones ya expuestas en claridad. Tampoco hay soporte para describir los excipientes utilizados ni una mejora no obvia en el caso de la administración de la composición. Por ejemplo: la recurrente señala que la dosis revela es de 0,001 a 10 mg/Kg, de persona y luego reclama en el juego reivindicatorio extemporáneo 0,05 a 0.5 mg Kg de persona, es obvio que el rango de las reivindicaciones del folio 580, incluye al descrito en D1 sin existir soporte para diferenciar esta dosis del arte, ya que no existe impedimento técnico, ya que no describe el problema o los excipientes de la composición que mejoran de forma inesperada el régimen administrado.

El examinador concluye que se trata de una selección arbitraria del arte previo que el mismo solicitante conoce, pero lo usa so pretexto de un doble patentamiento y de violación del principio de buena fe, al no revelar de forma íntegra la dosis de administración en la solicitud 8131 ya protegida. Igualmente sobre los cambios en el régimen de administración de un medicamento son métodos de tratamiento por tanto materia no patentable.

La recurrente en su escrito de agravios, con respecto a los rechazos por la carencia de novedad y nivel inventivo sobre el estado del arte previo, en particular sobre la solicitud previa CR 81 31, enfatiza que las composiciones reivindicadas se pueden distinguir de la exposición del



estado del arte previo del compuesto peginesatida, porque proveen una composición, la cual se dosifica una vez cada 3-4 semanas en vez de diariamente, no se describe en el estado del arte previo y es inventivo. Siendo, que el examinador, en relación a la novedad y el nivel inventivo, determinó en primer lugar que el solicitante solo se refiere a la solicitud 8131 y no al resto del arte previo; en segundo lugar indica que éste habla de una reivindicación 21 inexistente en el pliego analizado a folios 512 a 515, y en tercer lugar omite la ambigüedad de la solicitud que incluye el rango de 0, 025 a 0,5 mg KG por persona dentro del rango 0, 001 a 10 mg por Kg, el compuesto peginesatida es el mismo de D1, y el vehículo farmacéuticamente aceptable está incluido en D1.

Este Tribunal coincide con el examinador al concluir que de la revisión de las reivindicaciones puede concluirse que la supuesta diferencia que es la administración cada 3 o 4 meses no es cierta. La reivindicación 17 se refiere a la composición de la reivindicación 1, en donde la cantidad terapéuticamente efectiva se administra una vez cada 3 a 4 semanas. Esta reivindicación se refiere a un método de tratamiento, ya que como indica el perito no se refiere esta reivindicación a una característica técnica de la composición sino a un método de tratamiento, ya que no especifica ni siquiera características farmacocinéticas que soporten dicha administración. Y por otro lado, las otras reivindicaciones no limitan la administración de la composición y por lo tanto incluyen cualquier tipo de administración. De ahí que no es procedente el agravio del apelante en el sentido de que la dosificación de cada 3 o 4 meses implica una característica sorprendente de la invención.

Igualmente el otro agravio que se refiere a que las composiciones reivindicadas se pueden distinguir de la exposición del estado del arte previo del compuesto peginesatida es considerado no procedente por este Tribunal. Como bien indicó en el informe adicional del examinador visible a folio 591, la reivindicación 17 no está limitada al compuesto peginesatida ni contiene vehículo farmacéuticamente aceptable, por tanto, está afectado de novedad por el resto de documentos del arte previo como D2 que por su dependencia afecta la



reivindicación 20. Adicionalmente, el compuesto peginesatida no es nuevo y ya se encuentra protegido anteriormente en la solicitud 8131.

Este Tribunal concluye además, avalando lo indicado por el examinador a folio 592, en el sentido de que existe contradicción por parte de la sociedad solicitante al indicar por un lado que es obvio para un experto medio seleccionar los excipientes y su porcentaje y por tanto no es necesario declararlos o reclamarlos de forma específica, y posteriormente, señala como no obvia la administración en lugar de diaria cada tres o cuatro meses del compuesto, sin indicar la composición en porcentaje peso en peso, la vía de administración y la forma farmacéutica. Esto por cuanto no se protegen los métodos de tratamiento sino mas bien las composiciones que los permiten, cuando presentan por ejemplo un efecto sorprendente que se alcanza precisamente por las características específicas de la composición misma.

El hecho de que la reivindicación 17 no indique la composición en porcentaje peso en peso, la vía de administración y la forma farmacéutica es además un incumplimiento del requisito de revelar de forma completa y reproducible la invención, así como la mejor forma de ejecutarla. Es claro, como bien indica el examinador, que si solo lo importante es el tiempo y dosis de administración del peginesatida, esto corresponde a un método de tratamiento y por tanto a una materia no patentable. Y siendo consistentes con el apelante, si se trata de una composición y los excipientes, su porcentaje, su vía de administración y los excipientes, su porcentaje, su vía de administración y forma farmacéutica son obvias para el experto medio en la materia, ya no estaríamos entonces frente a un nivel inventivo. De ahí que para este Tribunal, no se han desvirtuado por el apelante las conclusiones del examinador, en el sentido de que no estamos ante un salto inventivo que permita conceder la patente. Mas bien, según la información y razonamientos propios del solicitante, la reivindicación 20 así como todo el juego reivindicatorio no es patentable por falta de novedad y nivel inventivo, toda vez que el compuesto peginesatida ya se encuentra protegido anteriormente en la solicitud 8131, y no se han determinado que aspectos específicos de la composición son los que permitirían una aplicación mas espaciada de los tratamientos a 3 o 4 meses.



En cuanto al ulterior juego de reivindicaciones presentado por el apelante, este Tribunal no lo considera relevante, toda vez que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes, que regula el examen de fondo, la resolución que acoge o deniega la patente debe de fundamentarse en el juego de reivindicaciones sobre el cual dictaminó el examinador en su examen final, sin abrir la posibilidad de una modificación posterior a las reivindicaciones, una vez concluido el plazo de un mes para que presenten observaciones y hagan las modificaciones, plazo regulado en el inciso 3. del artículo 13 de la Ley de Patentes. De ahí que nuevo juego reivindicatorio, según consta a folios 579 a 580, se ha presentado extemporáneamente y no puede ser objeto de análisis por parte de este Tribunal.

Conforme lo expuesto, y visto el informe concluyente, así como las aclaraciones para mejor resolver que emitió el examinador, se concluye que la solicitud y las reivindicaciones, visible a folio 512 y 515, no cumplen con lo establecido en el artículo 1 inciso 4, aparte b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, por cuanto el objeto de la invención a proteger refiere a materia ya conocida en el arte previo, y los agravios indicados por el apelante no se refieren a características técnicas de una composición farmacéutica sino a una característica de un método de tratamiento, por lo que se consideran excepciones de patentabilidad, y por tanto no protegibles de conformidad con el numeral citado. Además, se determina que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo, de conformidad con lo que disponen los artículos artículo 2 inciso 1 y 3, artículo 6 incisos 4 y 5, y 14 de la Ley de Patentes, N 6867, y artículo 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AFFYMAX INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de



Patentes de Invención, a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de julio del dos mil trece, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AFFYMAX INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99