



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1066-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención de “CONJUGADOS DE PORTADOR DE PÉPTIDO INMUNOGÉNICO Y MÉTODOS PARA PRODUCIR LOS MISMOS”

WYETH LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8844

Patentes

VOTO N° 600-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del veintidós de mayo de dos mil trece.

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 setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH LLC** sociedad de Estados Unidos de América, domiciliada en Five Giralda Farms, Madison New Jersey, 07940 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de junio de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa solicitante presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **“CONJUGADOS DE PORTADOR DE PÉPTIDO INMUNOGÉNICO Y MÉTODOS PARA PRODUCIR LOS MISMOS”** . La solicitud está basada en la Patente estadounidense No 60/530/480 presentada en su país de origen el día 17 de diciembre de 2003, y



reclama la protección según el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de la solicitud internacional PCT/US2004/042701, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional el día 03 de marzo de 2005, publicación Internacional No. WO 2005/058940 A2 de fecha 30 de junio de 2005, la clasificación internacional de la solicitud de patente es C07K.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 36, 37, 38 de fechas 20, 21 y 22 de febrero de 2008 siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el Informe Técnico de Fondo de la solicitud de patente número 8444, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: “(...) B. Respecto al nivel inventivo: Considera que la solicitud no cuenta con un adecuado nivel inventivo, a partir de D1 y D3, se deduce que el método de conjugación utilizado para preparar un conjugado portador de péptido inmonogénico obvio. El uso de agentes de coronación para la inactivación de grupos activos libres es obvio y los compuestos citados como agentes de tapa son reconocidos como equivalentes, funcionales en la técnica (D1). El uso de enlazadores no tiene nivel inventivo y es predecible según D4, además de la conjugación del péptido a un portador como la albumina sérica es evidente en D2, siendo obvio para un técnico en la materia que los compuestos enlistados como posibles portadores de proteínas, son reconocidos como equivalentes funcionales.

El Informe en mención, fue notificado por el Registro al apoderado especial de la empresa solicitante mediante la resolución de las trece horas dos minutos del once de junio de dos mil doce, concediéndole al solicitante un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese



a bien con respecto al Informe citado, siendo, que el solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro el día 10 de julio de 2012, da respuesta al informe técnico de fondo de **la solicitud de patente número 8444**, refiere que de conformidad con lo señalado por el Dr Freddy Mora Arias, las reivindicaciones vigentes al momento del exámen de la presente solicitud están siendo enmendadas y otras reivindicaciones fueron canceladas, agrega que las reivindicaciones originales han sido reenumeradas y las nuevas han sido adicionadas, señala que debe entenderse que las enmiendas a las reivindicaciones son una definición específica de la invención reivindicada y obtener el trámite de la solicitud.

CUARTO. Mediante Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 8.444 visible a folios 603 a 612 el señor Freddy Arias Mora, examinador farmacéutico de fondo señala: *“(...) Respecto al nivel inventivo: (...) Se considera que la solicitud no cuenta con un adecuado nivel inventivo(...) ya que el método de conjugación es conocido y ampliamente descrito en el estado de la técnica, por lo que presenta un salto inventivo y es obvio para un experto medio. Las reivindicaciones 28 y 29 son métodos de tratamiento lo cual es excluido de patentabilidad en Costa Rica. (...) Resultado del informe observaciones: Se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 29 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, no son claras, no son novedosas porque son conocidas en el estado de la técnica y cuyo nivel inventivo no se cumple, dado que es obvio para un técnico medio en el tema. Las reivindicaciones 28 y 29 son métodos de tratamiento lo cual es excluido de patentabilidad en Costa Rica”*

QUINTO. Como consecuencia de los **Informes Técnicos de Fondo de la solicitud** de patente número 8.444 , emitidos por el Dr Freddy Arias Mora, examinador farmacéutico de fondo, referente a la solicitud de patente de invención denominada **“CONJUGADOS DE PORTADOR DE PÉPTIDO INMUNOGÉNICO Y MÉTODOS PARA PRODUCIR LOS MISMOS”**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, señaló lo siguiente: *“(...) POR TANTO I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “CONJUGADOS DE PORTADOR DE PÉPTIDO INMUNOGÉNICO Y*



MÉTODOS PARA PRODUCIR LOS MISMOS” y ordenar el archivo del expediente respectivo (...)” NOTIFÍQUESE.”

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de octubre de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH LLC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, veinticinco minutos del ocho de octubre de dos mil doce, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. 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 a 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 Mora Cordero , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS

Que mediante Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 8.444 visible a folios 603 a 612 el Freddy Arias Mora, examinador farmacéutico de fondo, concluye entre otras cosas que las reivindicaciones de la 1 a la 29 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, no son claras, no son novedosas porque son conocidas en el estado de la técnica y cuyo nivel inventivo no se cumple, dado que es obvio para un técnico medio en el tema. Las reivindicaciones 28 y 29 son métodos de tratamiento lo cual es excluido de patentabilidad en Costa Rica.”



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y AGRAVIOS DEL APELANTE Basándose en el dictamen pericial emitido en el Informe Técnico de Fondo de la solicitud de patente número 8.444, suscrito por el Dr Freddy Arias Mora, examinador farmacéutico de fondo, referente a la solicitud de patente de invención denominada “**CONJUGADOS DE PORTADOR DE PÉPTIDO INMUNOGÉNICO Y MÉTODOS PARA PRODUCIR LOS MISMOS**” y 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, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición, como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente, por lo cual nos encontramos inhibidos para combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**



No obstante, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio se entra a conocer del fondo del asunto. Nuestra Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, al establecer que para la concesión de una patente 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 académicos, 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 decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor 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**).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.



De acuerdo al criterio técnico y conforme al análisis anterior en cuanto a los requisitos positivos de patentabilidad tenemos que en dicho Informe se señaló que en cuanto al nivel inventivo se considera que la solicitud no cuenta con un adecuado nivel inventivo ya que el método de conjugación es conocido y ampliamente descrito en el estado de la técnica, así en cuanto al criterio de novedad señaló que las reivindicaciones de la 1 a la 29 no cumplen con los requisitos de patentabilidad no son claras, no son novedosas porque son conocidas en el estado de la técnica y cuyo nivel inventivo no se cumple, dado que es obvio para un técnico medio en el tema, por lo que no resulta patentable ya que no cumple con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 6867, en cuanto al requisito de claridad indicó que las reivindicaciones analizadas no son claras ni concisas y no cumplen con ese requisito de patentabilidad. Concluyendo el examinador en dicho informe que las reivindicaciones de la 1 a la 29 no cumplen con ese requisito de patentabilidad, no son claras no son novedosas porque son conocidas en el estado de la técnica y cuyo nivel inventivo no se cumple y que las reivindicaciones 28 y 29 son métodos de tratamiento el cual es excluido de patentabilidad en Costa Rica.

En el presente caso, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al 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, lo anterior en virtud del Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 8444, visible a folios 604 a 612 el Dr Freddy Arias Mora, examinador farmacéutico de fondo señala: *“(...) Observaciones Se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 29 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, no son claras, no son novedosas porque son conocidas en el estado de la técnica y cuyo nivel inventivo no se cumple, dado que es obvio para un técnico medio en el tema. Las reivindicaciones 28 y 29 son métodos de tratamiento lo cual es excluido de patentabilidad en Costa Rica”*

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa **WYETH LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, Sección Patentes de Invención a las a las catorce horas veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, la cual 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confрма, rechazándose la inscripción de la patente de invención solicitada. 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

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55