



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0263-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “ANTICUERPOS DIRIGIDOS A HER-3 Y USOS DE LOS MISMOS”

U3 PHARMA AG y AMGEN INC., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10082)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 631-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Harry Zürcher Blen**, mayor, abogado, vecino de San José, en representación de **U3 PHARMA AG** y **AMGEN INC.**, la primera organizada según las leyes de Alemania y la segunda según las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas, veintiséis minutos del siete de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de junio de 2008, el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, en representación de las empresas **U3 PHARMA AG** y **AMGEN INC.**, solicitó el registro de la Patente de Invención denominada “**ANTICUERPOS DIRIGIDOS A HER-3 Y USOS DE LOS MISMOS**”, cuyos inventores son los señores: MIKE ROTHE, MARTIN TREDER, SUSANNE HARTMANN, ERIC BORGES, todos de nacionalidad alemana y DAN



FREEMAN y BOB RADINSKY, ambos de nacionalidad estadounidense, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07K 14/43**.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley no se presentaron oposiciones.

TERCERO. En fecha 18 de setiembre de 2013 se emitió **Informe Técnico Preliminar** elaborado por la examinadora asignada al efecto, Dra. Alejandra Quintana Guzmán, del cual se dio audiencia al solicitante, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las 13:26 horas del 07 de octubre de 2013, la cual le fue notificada el 14 de octubre de 2013.

CUARTO. Que en escrito presentado el 15 de noviembre de 2013 la representación de las empresas solicitantes procedió a contestar la audiencia conferida, manifestándose respecto del Informe Técnico Preliminar y solicitando una prórroga para aportar un nuevo juego de reivindicaciones, siendo que éste fue presentado ante el Registro el día 14 de enero de 2014.

QUINTO. Que en fecha 06 de febrero de 2014 fue recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el **Informe Técnico Concluyente**, elaborado por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán.

SEXTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas con veintitrés minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce, 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 **ANTICUERPOS DIRIGIDOS A HER-3 Y USOS DE LOS MISMOS**, y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.**”



SÉTIMO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2014, el **Licenciado Harry Zürcher Blen**, en la representación indicada, recurrió la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

OCTAVO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 29 de julio de 2014, la representación de las empresas **U3 PHARMA AG** y **AMGEN INC.**, solicitó que, en calidad de prueba para mejor proveer, se ordenara realizar un nuevo informe técnico.

NOVENO. Este Tribunal, mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del 09 de diciembre de 2014 admitió la pericial propuesta por las interesadas, siendo que el nuevo **Informe Técnico de Fondo** elaborado por el **Dr. German Madrigal Redondo** fue recibido en esta sede el 07 de abril de 2015 (folio 480) y puesto en conocimiento de las empresas **U3 PHARMA AG** y **AMGEN INC.**, mediante audiencia que les fuera notificada el 12 de mayo de 2015 (folio 569), sin que éstas se pronunciaran al respecto.

DECIMO. 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 la Juez Ureña Boza, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial de fondo, emitido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada indicando:

“...CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. [...] Por lo tanto concluye el examinador que el solicitante en el juego reivindicatorio nuevo, no subsana las objeciones de claridad, suficiencia y soporte de la solicitud, según le fueron solicitadas en el informe técnico preliminar y que no se establece el elemento enlazador que sea técnico, nuevo y con nivel inventivo, por lo que se mantiene el criterio de falta de unidad de invención y se rechaza la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 19, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 1 inciso 4b), 6 inciso 4 y 5 y el artículo 7 de la Ley 6867 y los artículos 7 inciso d, 9 inciso 3 y 4 del Reglamento. (Folio 435)...”

Inconforme con lo resuelto, la representación de las empresas apelantes impugnan la resolución venida en Alzada y solicitan que como prueba para mejor resolver de ordene la emisión de un nuevo informe técnico, procediendo a eliminar algunas de las reivindicaciones incluidas en el pliego original.

TERCERO. SOBRE EL INFORME TÉCNICO DE FONDO REALIZADO EN ESTA SEGUNDA INSTANCIA. Procede el Dr. German Madrigal Redondo a realizar el examen de la invención denominada “**ANTICUERPOS DIRIGIDOS A HER-3 Y USOS DE LOS MISMOS**”, y producto de ello rinde el **Informe Técnico de Fondo No. GLMR15/0003**, (visible a folios 481 a 567 del expediente), en donde manifiesta que las reivindicaciones de la 1 a la 19 no pueden considerarse invenciones porque: *“...aunque existieran invenciones inmersas en la generalidad, resulta imposible para el examinador separar e identificar de forma precisa las mismas, ya que debido a la generalidad de la redacción de las reivindicaciones las mismas se encuentran indisolublemente asociadas, ya que la aprobación de una reivindicación que contenga una posible invención, implicaría al mismo tiempo la aprobación de otras composiciones que no cumplen con las características de patentabilidad*



y por tanto no se consideran invenciones. Al no poder dissociarse esto, queda representada que las reivindicaciones por su naturaleza y redacción son segundos, o cambios de forma y, o yuxtaposición de materia conocida, de forma obvia para el experto medio en la materia. A raíz de esto las reivindicaciones de la 1 a la 19 no pueden considerarse invenciones, según el artículo 1 de la Ley 6867, y por tanto no es materia patentable en Costa Rica...” (folio 490)

Asimismo, afirma el perito que el invento sometido a registro **no es materia patentable ya que sus reivindicaciones no tienen unidad de invención** por la falta de especificidad de las características técnicas, ya que existen dependencias simultáneas entre sí que presentan infinidad de objetos inventivos, **tampoco son claras ni concisas, y carecen de suficiencia** porque “...*las reivindicaciones de la 1 a la 19 no presentan una divulgación completa de los alcances de la invención, ni se muestra cuál es la mejor forma de realizar la invención, la cuales son puntos indispensables para poder evaluar sus características técnicas por el experto medio en la materia, o para reproducir la supuesta invención como lo señala el artículo 6 de la Ley 6867...*” (folio 495).

Agrega el examinador que producto de la búsqueda realizada, se encontró que en el estado de la técnica existen 7 documentos que afectan los requisitos de patentabilidad, siendo los documentos D2 y D4 los más cercanos en el arte previo “...*porque revela anticuerpos contra HER3, fragmentos funcionales de los mismos, composiciones y procedimientos de elaboración de los mismos, métodos de tratamiento y de diagnóstico, también describe ácidos nucleicos que expresan dichos anticuerpos...*” y por ello las reivindicaciones propuestas **no son novedosas** (folio 503).

Por otra parte, sobre el **nivel inventivo** también los documentos D2 y D4 son los más cercanos “...*ya que describe composiciones y métodos para el tratamiento de neoplasias en mamíferos, particularmente seres humanos. (...) Por tanto al resolver el problema el arte previo y conocer*



el técnico medio el arte de producir anticuerpos anti HER3 no puede darse nivel inventivo a las reivindicaciones de la 1 a la 19...” (folios 503-504).

Por último, respecto de la **aplicación industrial**, es un requisito que tampoco cumplen las reivindicaciones ya que éstas “...no son específicas, substanciales y creíbles, según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867...” (folio 504).

Concluye el Dr. Madrigal Redondo que: “...*En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 19, por considerarse un segundo uso, cambio de forma de materia conocida según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867...*” (folio 567).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 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 (en adelante Ley de Patentes), establece que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial**. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico. Sin embargo este informe técnico no es vinculante para el juzgador.

Respecto de otros requisitos de patentabilidad, en el artículo 6 de esa misma Ley, se establecen las características de **claridad y suficiencia**, por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud de un registro de patente se debe especificar *la invención de*



*manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Asimismo, en el artículo 7 de dicha norma se relaciona el requisito de **unidad de la invención**, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única *invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.**

De tal manera, el **Informe Técnico de Fondo No. GLMR15/0003**, elaborado por el **Dr. German Madrigal Redondo**, es coincidente con el estudio realizado en primera instancia por la **Dra. Alejandra Quintana Guzmán**, indicando que las reivindicaciones de la 1 a la 19 no son susceptibles de protección en nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 6867, en virtud de que representan un segundo uso, cambio de forma de materia conocida y no cumplen las características de patentabilidad, y siendo que, una vez concedida la audiencia respecto de dicho examen pericial a la representación de las solicitantes, ésta no se expresó en defensa de su pretensión, advierte este Tribunal que no han sido desvirtuados por la parte apelante los argumentos que fundamentan la denegatoria de la invención denominada “**ANTICUERPOS DIRIGIDOS A HER-3 Y USOS DE LOS MISMOS**”, y dado que, una vez analizadas técnicamente dichas reivindicaciones a fin de valorar el otorgamiento de la patente, se concluyó que éstas carecían de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, lo procedente es denegar la inscripción solicitada.

Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zürcher Blen**, en representación de **U3 PHARMA AG y AMGEN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con veintitrés minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 Harry Zürcher Blen**, en representación de **U3 PHARMA AG y AMGEN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con veintitrés minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de patente denominada “**ANTICUERPOS DIRIGIDOS A HER-3 Y USOS DE LOS MISMOS**” presentada por las empresas **U3 PHARMA AG y AMGEN INC.** 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05