



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0157-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO I SIMILAR A LA INSULINA”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7045)

Pfizer, Inc. y Abgenix, Inc., Apelantes

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 639-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del quince de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de las empresas **Pfizer, Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 235 East 42nd Street New York, New York 10017, Estados Unidos de América; y **Abgenix Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 7601 Dumbarton Circle, Fremont, California 94555, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas del nueve de enero del dos mil nueve.



RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 5 de agosto de 2003, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representando a las empresas **Pfizer, Inc.** y **Abgenix, Inc.**, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US01/15113, titulada “**ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO I SIMILAR A LA INSULINA**”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. GLMR08/00016, remitido al Registro de la Propiedad Industrial mediante Oficio No. DP-76-05-08, de fecha 05 de mayo de 2008, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 23 de junio de 2008, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Acción Oficial No. AC/GMLR08/00016a, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas del nueve de enero de dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...*POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se concede PARCIALMENTE* la inscripción solicitada, aceptándose solamente la reivindicación **No. 13** propuesta por el solicitante, a las compañías **PFIZER, INC, y ABGENIX, INC**, de la Patente de Invención denominada “**ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO I SIMILAR A LA INSULINA**”, la cual estará vigente y efectiva hasta el día **cinco de enero del dos mil veintiuno**, concesión número **DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO**. (...) *NOTIFÍQUESE*.”

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de febrero de 2009, la Licenciada Marianella Arias Chacón, como apoderada especial de las



empresas **Pfizer, Inc.** y **Abgenix, Inc.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, exponiendo agravios al momento de esa impugnación, y una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de abril de dos mil nueve, no expresó agravios.

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 la Jueza Ortiz Mora, 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. German L. Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concede parcialmente la inscripción solicitada para la reivindicación 13, estableciendo que:

“...Vistos los argumentos presentados por el solicitante en cuanto al juego de reivindicaciones enmendadas, manifiesta el examinador: Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 1 a la 12 por ser cambio de uso de forma, dimensiones o yuxtaposición de invenciones conocidas lo cual no se considera invención por lo que se excluye de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867, por no cumplir las



características de patentabilidad según el artículo 6 de la Ley 6867 y por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 de la Ley 6867.

Se aprueba la protección para la reivindicación 13 por cumplir las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867.

[...] Con base en el informe pericial y de conformidad con el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983 y su Reglamento 15222-MIEM-J, de doce de diciembre del mismo año, este Registro concluye que resulta procedente conceder Parcialmente la inscripción solicitada, aceptándose solamente la reivindicación 13 propuesta por el solicitante en escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil ocho. Lo anterior por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) del cuerpo legal en mención, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

*De conformidad con el resumen y diseños que quedan depositados, en el expediente de concesión número **DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO**, la presente patente de invención estará vigente y efectiva hasta el día **cinco de enero del dos mil veintiuno** según prioridad reivindicada número US seis cero/dos cinco nueve, nueve dos siete de fecha cinco de enero del dos mil uno...”.*

Apelada que fue dicha resolución, el recurrente manifiesta que:

“El criterio del Registro para rechazar las reivindicaciones 1 a 12 es incorrecto por cuanto estas reivindicaciones fueron debidamente modificadas y si cumplen con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es decir novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. No es cierto que las reivindicaciones número 1 a la 12 no cumplan con los requisitos de los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, más bien esto es totalmente lo contrario, si cumplen con ellos.



Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderar su criterio y continuar con los trámites de inscripción de la patente de invención solicitada para no lesionar los derechos de mi representada.

De no atenderse la revocatoria, solicito término para ampliar agravios ante el Superior...”

Y ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente no expresó agravios.

TERCERO. 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), 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 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).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de



novedad, de nivel inventivo, falta de soporte, falta de claridad y falta de unidad de invención, así como por tratarse de materia no patentable, toda vez que, que respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico No. GLMR08/00016, emitido por el Doctor German L. Madrigal Redondo y remitido a la Sección de Patentes de Invención mediante oficio DP-76-05-08 de fecha 05 de mayo de 2008, suscrito por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes:

“...La reivindicación 1 resulta en una selección arbitraria de definiciones, no soportando como se describe en los apartados anteriores, la revisión del capítulo reivindicatorio revela al menos 2 reivindicaciones que no limita las secuencias en forma particular (ejemplo reivindicación 4), las otras reivindicaciones de la 2 a la 42 dependen de la reivindicación 1 que no precisa las secuencias que definen la materia a proteger, la dependencia de la reivindicación 2 de la reivindicación 1 genera este problema, ya que en este caso y en las otras dependientes reivindicaciones de la 2 a la 42, pueden comprender una combinación de características funcionales que no poseen criterios que abarquen para el diseño de anticuerpos que no se encuentren entre las características esenciales de los tres anticuerpos principales (2.12.1, 4.9.2, 2.13.2) incluyendo no menos de 5 independientes sublistas, por el contrario la descripción se refiere a anticuerpos que exhiben secuencias definidas de las cadenas ligeras y pesadas.

Por lo tanto la reivindicación 1 y sus dependientes no tiene soporte para las combinaciones anticuerpos monoclonales humanos anti IFR-IR y sus características funcionales variables como puede interpretarse de estas reivindicaciones en especial de la 2 a la 42. [...] El solicitante incluye reivindicaciones de tipo general al contrario de cómo lo refiere en el capítulo descriptivo en donde menciona de forma específica mutaciones en sitio específico, en una secuencia específica con un aminoácido específico, todo lo contrario como está descrito en las reivindicaciones 1,2, y las dependientes. [...] La objeción que se realizó a la reivindicación 1 por su ambigüedad



*también es válida y ampliable para las reivindicaciones dependientes de la 2 a la 42 ya que la ambigüedad de términos y de la combinación de funciones y características estructurales afecta el nivel inventivo, así como la claridad y suficiencia de las reivindicaciones. [...] Al ya encontrarse en el arte previo anticuerpos quiméricos humanizados solamente sería patentables si presentaran una ventaja inesperada o sorprendente como lo establece el artículo 1 de la Ley 6867. [...] La definición de un término aislado como fragmento o porción no puede definir una secuencia de locus o marco esencial que sirva al anticuerpo para reconocer como humana en si misma a la proteína, para garantizar la especificidad sobre el epitopo. Ese tipo de redacción se interpreta como ampliar el espectro de forma irrestrictiva de las reivindicaciones que afecta de la 1 a la 42. [...] La ausencia de una secuencia marco específica que defina las características esenciales humana y de interacción con el epitopo, que proveen la unión (afinidad) y desarrollar los efectos deseados. Los términos seleccionados de o en combinación amplía el espectro de anticuerpos a una gran mayoría que no pueden fundar el efecto del objeto de la invención. En ausencia de estas características esenciales no existe un paso inventivo de las reivindicaciones 1 a 42. [...] **Por Tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del artículo 13 Inciso 5 de la Ley 6867 En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia a proteger en las reivindicaciones de la 20 a la 34, por ser materia exceptuable de patentabilidad en la legislación vigente artículo 1 Ley 6867, se rechaza la protección para materia a proteger en las reivindicaciones de la 1 a la 19 y de la 35 a la 42 por no incluir características de patentabilidad en la legislación vigente artículo 2 Ley 6867...**" (ver folios 507 a 542).*

Así, trasladado dicho informe a las empresas solicitantes, éstas contestan por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 23 de junio de 2008, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, el Dr. German L. Madrigal Redondo, quien dictamina en Acción Oficial No. AC/GLMV08/00016a,



y da respuesta a la contestación del Informe Técnico de fondo No. GLMR08/00016, señalando entre otros aspectos, los siguientes:

“...En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados... Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 1 a la 12 por ser cambio de uso de forma, dimensiones, o yuxtaposición de invenciones conocidas lo cual no se considera invención por lo que es considerable de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867, por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 6 de la Ley 6867 y por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 de la Ley 6867. Se aprueba la protección para la reivindicación 13 por cumplir las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo GLMR08/00016. Esta protección rige a partir del 05 de enero de 2001...” (ver folios del 559 al 567).

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, concediendo parcialmente la inscripción de la patente de invención solicitada para la reivindicación 13; y siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, para todas las demás reivindicaciones, las cuales fueron tácitamente rechazadas, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber:

“ 1)... si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.



Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que:

“ 1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, **“Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de**



utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Además, el dictamen técnico señala que la solicitud contiene materia no patentable, falta de soporte, falta de claridad y falta de unidad de invención que, contravienen lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, visibles de folios 508 a 542 y del 561 al 567, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida de forma total, sólo procediendo la concesión respecto de la reivindicación 13, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 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, así como por lo dispuesto por su Reglamento que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre del mismo año.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en resolver la concesión parcial de la inscripción solicitada para la reivindicación 13, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito experto en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO I SIMILAR A LA INSULINA”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley para la totalidad de las reivindicaciones solicitadas, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de las empresas **Pfizer, Inc.**, y **Abgenix, Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas del nueve de enero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma, en virtud de no haber mérito para revocar lo resuelto por el Órgano a quo.



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 la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de las empresas **Pfizer, Inc.**, y **Abgenix, Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas del nueve de enero del dos mil nueve, 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

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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