



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0194-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “COMBINACIONES INMUNOTERAPEÚTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES QUE SOBRE EXPRESAN GANGLIÓSODOS”**

**CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7090)**

**Patentes**

***VOTO N° 727-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta minutos del once de junio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado del **CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR**, Institución organizada y existente conforme a las leyes de Cuba, con domicilio administrativo y comercial en Calle 216, esq. 15, Atabey, Playa, Provincia Ciudad Habana 12100, Cuba, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas, treinta minutos del cuatro de febrero del dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el primero de octubre del dos mil tres, la Licenciada Denise



Garnier Acuña, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, representando como gestora oficiosa del **CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR**, solicita la inscripción de la patente de invención “**COMBINACIONES INMUNOTERAPEÚTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES QUE SOBRE EXPRESAN GANGLIÓSODOS**”. Solicita la prioridad de las solicitudes de Cuba: CU 84/2001 del 6 de abril del 2001, y de la solicitud número PCTCU02/00002 presentada el día 08 de abril del 2002. El sector tecnológico de la invención es: Medicina Humana. La clasificación internacional es: C12N/500. Los inventores de la invención son los señores: Fernández Molina Luis Enrique, Vásquez López Ana María, Pérez Rodríguez Rolando, Pérez González Alexis, Carr Pérez Adriana, Díaz Rodríguez Yildian, Alfonso Fernández Mauro A., todos de nacionalidad Cubana.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar (Número de Petición: P02/00798/CR/2012), realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de agosto del 2012, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el 9 de octubre del 2012, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto del informe pericial y habiendo el Instituto mencionado rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Informe Técnico Concluyente, de 11 de diciembre del 2012 (Número de Petición: P02/00960/CR/2012), el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final de las nueve horas, treinta y siete minutos del cuatro de febrero del dos mil trece, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “(...) *POR TANTO*// Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención (...) *se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMBINACIONES INMUNOTERAPEÚTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES QUE SOBRE EXPRESAN GANGLIÓSODOS”*, y ordenar el archivo del expediente respectivo (...)”



**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención el diecinueve de febrero del dos mil trece, el Licenciado Claudio Murillo Rodríguez, en representación del **CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR** interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, veinticuatro minutos del veinte de febrero del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 Jueza Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante Informe Técnico Concluyente rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se determina que la patente no tiene unidad de la invención.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 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, Oficina de Patentes de Invención, denegó la protección a las reivindicaciones presentadas por el **CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR**, quien el 19 de febrero del 2013, alega que el motivo del rechazo no está claramente identificado en la resolución indicada, además, porque el informe pericial hace referencia al no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de conformidad con la legislación mexicana.

**CUARTO. 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, nivel inventivo y aplicación 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 analizada por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, el Instituto Mexicano de Propiedad



Industrial, el seis de agosto del dos mil doce, en el Informe Preliminar (Número de Petición: P02/00798/CR/2012), concluyó:

“(…) el requisito de la unidad de la invención (…) no se cumple por los siguientes motivos: La solicitud se refiere a las siguientes invenciones:

Invención 1. Reivindicaciones 1 a 11 en parte se refieren a una combinación terapéutica para la inmunoterapia de tumores que sobre-expresan gangliósidos, caracterizada porque comprende la combinación **A.** vacunas cuyos principios activos son gangliósidos más **B.** vacunas idiopáticas cuyos principios activos son anticuerpos anti-gangliósidos (AB1).

Invención 2. Reivindicaciones de 1 a 11 en parte se refieren a una combinación terapéutica para la inmunoterapia de tumores que sobre-expresan gangliósidos, caracterizadas porque comprende la combinación de **A.** vacunas cuyos principios activos son gangliósidos más **C.** anticuerpos antidiotipos anti-gangliósidos (AB2).

El concepto unitario para los grupos de invenciones es el componente A: vacunas cuyos principios activos son gangliósidos (GM3). Sin embargo el documento D1, ya divulga una vacuna que comprende como principio activo el gangliósido NGuGM3. Por lo tanto, el concepto unitario que relaciona a los grupos de invenciones 1 y 2 no es una característica técnica esencial debido a que no representa un avance sobre el estado de la técnica. Por lo tanto dichas invenciones carecen de unidad de invención.

(…) que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 11 es nueva, inventiva y con aplicación industrial (…)

Adicionalmente se le informa que la opinión técnica se emite únicamente para la invención 2 (ver recuadro III), toda vez que la invención 1 carece de soporte técnico (ver recuadro V1)

**(…) CLARIDAD CON RESPECTO A LAS REIVINDICACIONES**

Note el solicitante que la reivindicación uno de su nuevo juego de reivindicaciones presenta las letras de los componentes A-C que comprende la combinación terapéutica



alegada invertidas, toda vez que en la descripción el componente A no corresponde a una vacuna cuyo principio activo es un angliósido, sino corresponde a una vacuna idiopática cuyo principio activo es un anticuerpo antiángiósido (AB1) (ver página 3, 25 A 35). Por lo que el solicitante debería homologar dichos términos.

Ahora bien, la materia correspondiente a la invención 1 (ver recuadro III) excede el contenido de la descripción, toda vez que no existe evidencia técnica experimental a modo de ejemplos para demostrar el efecto técnico inventivo alegado, para el presente caso un efecto antitumoral sinérgico. Por tanto **dicha materia carece de soporte y debe ser eliminada.**

Adicionalmente se le comunica que durante la presente opinión se encontró la patente Europea EP 1384726 b1 correspondiente con la claridad reclamada. En donde el examen de fondo coincide para la invención 2 de la presente por lo que se le sugiere modificar su capítulo de reivindicatorio a lo otorgado en dicha patente, siempre y cuando la materia contenida no contravenga la legislación aplicable a su país. Al aceptar lo sugerido se subsanan las objeciones señaladas respecto a la claridad de las reivindicaciones del párrafo anterior”. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro).

Del criterio pericial emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se desprende que la invención contiene falta de unidad de la invención y claridad, no obstante, posee novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Así trasladado dicho informe a la empresa solicitante, esta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Octubre del 2013, por lo que allí expresado, presenta un nuevo juego de reivindicaciones correspondientes a la patente EP 1384726 b1, fue objeto de un nuevo análisis por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, quien dictaminó en Informe Técnico Concluyente como contestación al Informe Técnico Preliminar, lo siguiente:



“(…) el requisito de la unidad de la invención no se cumple por lo siguientes motivos:

Invencción 1. Reivindicaciones 1 a 11 en parte se refieren a una combinación terapéutica para la inmunoterapia de tumores que sobre-expresan gangliósidos, caracterizada porque la combinación de **A.** vacuna idiopática que comprende un anticuerpo anti-gangliósico anticuerpo monoclonal (AB1) más **B.** vacuna que comprende un idiotipo murino específico anti-idiotipo monoclonal (AB2), en contra de un anticuerpo monoclonal anti-gangliósido.

Invencción 2. Reivindicaciones 1 a 11 en parte se refieren a una combinación terapéutica para la inmunoterapia de tumores que sobre-expresan gangliósidos, caracterizada porque comprende la combinación de **A.** vacuna idiopática que comprende un anticuerpo anti-gangliósido anticuerpo monoclonal (Ab1) más **C.** un gangliósido vacuna. (ver figura 3)

Invencción 3. Reivindicaciones 1 a 11 en parte se refieren a una combinación terapéutica para la inmunoterapia de tumores que sobre expresan gangliósidos, caracterizada porque comprende la combinación de **B.** vacuna que comprende un idiotipo murino específico anti-idiotipo monoclonal (Ab2), en contra de un anticuerpo monoclonal anti-gangliósido **C.** un gangliósico vacuna.

El concepto unitario para los grupos de invenciones 2 y 3 es el componente C: un gangliósido vacuna (NGuGM3). Sin embargo el documento D1, ya divulga una vacuna que comprende como principio activo el gangliósido NGuGM3. Por lo tanto el concepto unitario que relacionada a los grupos de invenciones 2 y 3 no es una característica técnica esencial debido a que no representa un avance sobre el estado de la técnica. Por lo tanto dichas invenciones carecen de la unidad de la invención”.

(…) la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 11 es nueva, inventiva y con aplicación industrial (...). La reivindicaciones 10 y 11 se refieren a un **método de tratamiento terapéutico** (...) Dicho método es aplicable al cuerpo humano y/o relativo a los animales, lo cual no es susceptible de protección (...).



### **CLARIDAD CON RESPECTO A LAS REIVINDICACIONES**

(...) la materia correspondiente a las invenciones 1 y 3 (ver recuadro III) excede el contenido de la descripción, toda vez que no existe evidencia técnico experimental a modo de ejemplos para demostrar el efecto técnico inventivo alegado, para el presente caso un efecto antitumoral sinérgico. Por lo tanto **dicha materia carece de soporte y debe ser eliminada** (...)” (la negrita y subrayado en negrita es del original, el subrayado sin negrita es nuestro).

Luego del Informe Técnico Concluyente, procede el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, al dictado de la resolución siendo aceptada la tesis contenida en dicho informe, en el sentido que la invención sigue manteniendo la falta de unidad de invención, y no representa un avance en el estado de la técnica. Además, las reivindicaciones 11 y 10 son un método de tratamiento terapéutico, es materia no patentable.

Respecto al alegato de la recurrente, en cuanto a que el motivo del rechazo no está claramente identificado en la resolución indicada, además, porque el informe pericial hace referencia al no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de conformidad con la legislación mexicana. No lleva razón la parte en cuanto a lo alegado de que el estudio técnico se realizó con base a la legislación Mexicana. El estudio realizado por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en ningún momento refiere a la legislación mexicana para desarrollar el estudio de fondo, el mismo se basa en el análisis del conocimiento técnico y profesional que en la materia tiene el examinador de la entidad referida, realizada por la suscripción de un convenio suscrito entre dicha Instituto y la Junta Administrativa del Registro Nacional.

**QUINTO.** De lo anteriormente expuesto, este Tribunal llega a la conclusión, que los criterios técnicos emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial. No se debe olvidar que la Administración Registral debe contar con un informe técnico del perito



en la materia, ya que estos casos, como se indica en la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto del 2002, se deben analizar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del Órgano Administrativo decisor y competente. En el caso concreto, si el Instituto Mexicano rechazó la solicitud de patente, en dos ocasiones, legalmente no es posible para la primera y segunda Instancia acceder a la concesión y protección requerida.

Por ende, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, en denegar la concesión de la patente de invención denominada **“COMBINACIONES INMUNOTERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES QUE SOBRE-EXPRESAN GANGLIÓSIDOS”**, fundamentado en los peritajes rendidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por cuanto la misma no cumple con los requisitos de patentabilidad, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado del **CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos del cuatro de febrero del dos mil trece.

**SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, 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 **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado del **CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos del cuatro de febrero del dos mil trece. 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*

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**