



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0288-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “ANTICUERPOS PARA CD40”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7343)

Pfizer Products Inc. y Abgenix Inc., Apelantes

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 874-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del tres de agosto 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 Products Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Connecticut, domiciliada en Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340; y **Abgenix Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 7601 Dumbarton Circle, Fremont, California 94555, ambas de 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 nueve horas con veinte minutos del trece de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de mayo de 2004, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representando a las empresas **Pfizer Products 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/US02/36107, titulada “**ANTICUERPOS PARA CD40**”.

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. GLMR08/00048, remitido al Registro de la Propiedad Industrial mediante Oficio No. DP-261-10-2008, de fecha 14 de octubre de 2008, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 1º de diciembre 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/GMLR08/00048a, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con veinte minutos del trece de enero del 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 para la reivindicación 11, a las compañías **PFIZER PRODUCTS INC** y **ABGENIX INC**, la Patente de Invención denominada “**ANTICUERPOS PARA CD40**”, la cual estará vigente y efectiva hasta el día **nueve de noviembre de dos mil veintiuno**, concesión número **DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS**. (...) *NOTIFÍQUESE.**

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de febrero de 2009, la Licenciada Marianella Arias Chacón, como apoderada especial las empresas **Pfizer Products Inc.** y **Abgenix Inc.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, exponiendo agravios al momento de esa impugnación, y además ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las quince horas con treinta minutos del tres de junio de dos mil nueve.



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 el Juez Jiménez Sancho, 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 11, estableciendo que:

“...el solicitante demostró el cumplimiento de las características esenciales de patentabilidad para el anti-cuerpo, monoclonal, humano aislado 21.4.1 que se señala en la reivindicación 11, la cual es una reivindicación de producto y está conforme lo establece la ley para gozar de protección en Costa Rica. Se rechaza la materia de las reivindicaciones 1 a la 10 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. Asimismo, se confirma que la clasificación internacional correspondiente a esta patente es C07K16/00...””.

Apelada que fue dicha resolución, el recurrente manifiesta que:



“El criterio del Registro para rechazar las reivindicaciones 1 a la 10 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 antes mencionadas no cumplan con la disposiciones necesarias para ser objeto de la protección otorgada por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad...”

Y ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente expresó agravios alegando que:

*“La patente **ANTICUERPOS PARA CD40** cumple a cabalidad los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Estamos ante un invento totalmente patentable. Resolver en contra, sería darle la espalda a la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia de patentes. Al no estar dentro de las prohibiciones de la legislación de patentes que impiden su debida inscripción, el Tribunal Registral Administrativo debe revocar la resolución que deniega ciertas reivindicaciones de esta solicitud y ordenar la continuación de sus trámites de registro...”*

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 y de claridad, toda vez que, que respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico No. GLMR08/00048, emitido por el Doctor German L. Madrigal Redondo y remitido a la Sección de Patentes de Invención mediante oficio DP-261-10-2008 de fecha 14 de octubre de 2008, suscrito por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes:

“...Todas las reivindicaciones de la 1 a la 31 buscan la protección de partes aisladas que pueden unirse a un efecto técnico (en términos de anticuerpo se habla de afinidad y especificidad). Esto hace que no presente características de patentabilidad en especial nivel inventivo. [...] Al ya encontrarse en el arte previo anticuerpos humanos solamente serían patentables si presentaran una ventaja inesperada o sorprendente como lo establece el artículo 1 de la Ley 6867. [...] La ausencia de una secuencia marco específica que defina las características esenciales humanas o quiméricas y de interacción con el epitomo, que proveen la unión (afinidad) y desarrollar los efectos deseados. Los términos seleccionados de o en combinación amplia 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 31. [...] Las reivindicaciones de la 1 a la 36 no pueden



*considerase que cumplen con el requisito de aplicación industrial ya que no son específicas, substanciales y creíbles, según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867. De igual forma se consideran descubrimientos a la luz del artículo 1 por lo que no poseen aplicación industrial. Las reivindicaciones 18,19,20,30 se interpretan como Métodos de Tratamiento, Quirúrgicos o de Diagnóstico en Seres Humanos y, o Animales por lo cual son exceptuables de patentabilidad según lo que establece el artículo 1 de la Ley 6867. Las reivindicaciones 21,22,23,24,25,26,27,28,29 son procesos esencialmente biológicos y, o animales los cuales son exceptuables de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867. Por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 36 de la presente solicitud no presentan las características de patentabilidad que establece la legislación vigente. [...] **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 sobre las reivindicaciones de la 1 a la 36 ya que se interpretan como Métodos de Tratamiento Quirúrgicos en Seres Humanos o Animales y además es una yuxtaposición, cambio de uso, forma o dimensiones de materia conocida del arte ya que se consideran exceptuables de patentabilidad y descubrimientos según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867...**” (ver folios 312 a 350).*

Así, trasladado dicho informe a las empresas solicitantes, éstas contestan por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 1º de diciembre 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/GLMV08/00048a de respuesta a la contestación del Informe Técnico de fondo No. GLMR08/00048, 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 la 10 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 y por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 de la Ley 6867. Se aprueba la protección para la reivindicación 11 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 GLMR08/00048. Esta protección rige a partir del 09 de noviembre de 2001...” (ver folios del 369 al 374).

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 11; 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 312 a 350



y del 369 al 374, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida de forma total, solo procediendo la concesión respecto de la reivindicación 11, 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 11, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito 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 CD40”, 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 Products 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 nueve horas con veinte minutos del trece de enero del dos mil nueve, 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 y 2º 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 Products 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 nueve horas con veinte minutos del trece 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