

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0341-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO PATENTE DE LA INVENCIÓN FORMAS SÓLIDAS DE ACIDO { [ -(3- CLOROFENIL) -3- HIDROXIPIRIDIN -2- CARBONIL ] AMINO} ACÉTICO, COMPOSICIONES Y USOS DE LAS MISMAS**

**AKEBIA THERAPEUTICS INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-222**

**PATENTES DE INVENCIÓN**

## **VOTO 0479-2021**

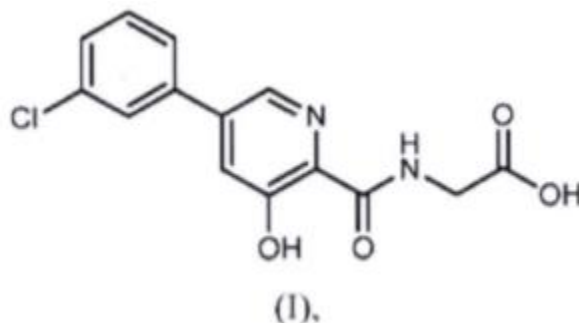
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas once minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Cecilia Castro Calzada, cédula de identidad 1-0561-0190, vecina de San José, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa AKEBIA THERAPEUTICS INC., organizada según las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio 245 Frist Street, Suite 1100, Cambridge, MA 02142 Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:35 horas del 7 de julio de 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 13 de mayo de 2016, el señor Rafael A. Quesada Vagas, cédula de identidad 1-0994-0112, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa AKEBIA THERAPEUTICS INC., solicitó la inscripción como patente de la invención **FORMAS SÓLIDAS DE ACIDO { [ -(3-CLOROFENIL) -3- HIDROXIPIRIDIN -2- CARBONIL ] AMINO} ACÉTICO, COMPOSICIONES Y USOS DE LAS MISMAS**, que se refiere a un compuesto cristalino de la siguiente fórmula:



ácido {[5-(3-clorofenil-3-hidroxipiridin-2-carbonil] amino} acético a composiciones farmacéuticas que lo contienen y al método de preparación de este compuesto.

El examinador dictaminó técnicamente la invención solicitada, y con dicho fundamento el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Castro Calzada, representando a AKEBIA THERAPEUTICS INC., lo apeló, alegando:

1.- Que adjunta nuevo set de reivindicaciones como apéndice A y modificaciones a las reivindicaciones de la 1 a la 51, mismas que están pendientes y bajo examen, describiendo ejemplos de respaldo, donde las reivindicaciones de la 1 a la 51 se

anulan sin perjuicio o renuncia de ellas, e indica que el nuevo juego reivindicatorio (36 reivindicaciones) deberá ser examinado por un nuevo perito examinador, que solicita sea designado y fijado los honorarios para el pago.

2.- Que el objeto de las reivindicaciones modificadas es patentable. En lo concerniente a la novedad y nivel inventivo, las nuevas reivindicaciones son novedosas con respecto a las referencias que muestra, solicitando la reconsideración y retiro del rechazo de la novedad y nivel inventivo, siendo que con fundamento en los razonamientos de fondo expresados y en el nuevo set de reivindicaciones presentado, pide se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 11:49:35 horas del 7 de julio de 2021, y en su lugar se conceda la inscripción de la patente **FORMAS SÓLIDAS DE ACIDO { [ - (3- CLOROFENIL) -3- HIDROXIPYRIDIN -2- CARBONIL ] AMINO} ACÉTICO, COMPOSICIONES Y USOS DE LAS MISMAS**. Como prueba aporta documentos numerados como apéndice A nuevo set de reivindicaciones, y anexos de la A a la Q; donde finalmente solicita la designación de un nuevo perito.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera debidamente probado que lo reivindicado podría contener materia no considerada invención; que la reivindicación 2 no cumple con el requisito de claridad, y por conexión tampoco lo cumplen las enumeradas 3 a 50; y que lo solicitado no cumple con el requisito de nivel inventivo (informe técnico concluyente folios 98 a 104 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para lo resuelto.

---

**CUARTO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Es de importancia resaltar que si bien la empresa apelante planteó un cambio en el cuerpo reivindicatorio en su escrito de sustanciación de la audiencia concedida por este Tribunal, visible en folios 8 a 36 del legajo de apelación, el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica, y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser

ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser pagado el examen, se cierra la posibilidad de que estas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al análisis técnico y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio, tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Intelectual, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados. Dicha jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus resoluciones 0500, 0745 y 0938 de 2014; 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015; 0115, 0193, 0381, 0442 y 0631 de 2017; y 0012 y 0170 de 2018, entre otras.

La apelante basa sus agravios en un nuevo pliego reivindicatorio y pide que sea analizado por un nuevo perito, y tal y como se indicó este cambio no es legalmente procedente, por lo que no es de recibo el razonamiento planteado con la finalidad de que se revoque lo resuelto, puesto que no se refiere al cuerpo reivindicatorio analizado, sino a uno nuevo que es improcedente.

Por ende, lo resuelto se hace con referencia en el pliego reivindicatorio que fue analizado por el Registro de la Propiedad Intelectual, al cual no puede otorgársele la categoría de patente por carecer de los requisitos básicos necesarios para ello, como lo son ser materia considerada invención, ser clara y tener altura inventiva, todo según se exige en el artículo 2 de la Ley de Patentes.

---

## POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Ana Cecilia Castro Calzada representando a AKEBIA THERAPEUTICS INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:35 horas del 7 de julio de 2021, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro de patente solicitado. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/02/2022 09:44 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/02/2022 10:55 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/02/2022 09:17 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/02/2022 02:45 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/02/2022 09:51 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

---

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN

TG. PATENTES DE INVENCIÓN

TNR. 00.39.55