
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0248-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION:
“COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR ANEMIA”.**

AKEBIA THERAPEUTICS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-660

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0424-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Cecilia Castro Calzada, titular de la cédula de identidad número 1-0561-0190, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **AKEBIA THERAPEUTICS INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 245 First Street Suite 1100, Cambridge Ma, 02142, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:29 del 7 de mayo de 2021.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el día 11 de diciembre del 2015, el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, portador de la cédula de identidad número 1-0994-0112, vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de la empresa **AKEBIA THERAPEUTICS INC.**, solicitó el registro como patente de invención de “**COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR ANEMIA**”.

Mediante el informe técnico preliminar fase 1, del 26 de abril de 2020 (folios 58 al 66) y el informe técnico concluyente del 25 de enero de 2021 (folios 109 al 116), el examinador, Dr. German L. Madrigal Redondo, dictaminó técnicamente la invención solicitada, rindió las valoraciones pertinentes y concluye que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º6867 y artículo 4 del Reglamento a la Ley citada, razón por la cual mediante resolución dictada a las 09:10:29 del 7 de mayo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada (folios 117 a 123 del expediente principal).

Por medio de escrito presentado en el Registro de origen, la representación de la empresa **AKEBIA THERAPEUTICS INC.**, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, por medio de escrito recibido electrónicamente el 20 de julio de 2021, expresó como agravios lo siguiente:

1.- Indica que adjunta nuevas reivindicaciones como apéndice A y modificaciones a las reivindicaciones de la 1 a la 41, mismas que están pendientes y bajo examen, describiendo ejemplos de respaldo, donde las reivindicaciones de la 1 a la 26, 33 y de la 37 a la 41 se eliminan sin perjuicio o descargo de responsabilidad, donde

indica que deberán ser analizados por un nuevo perito examinador que solicita sea designado.

2.- Afirma que el objeto de las reivindicaciones modificadas es patentable conforme a la legislación de patentes de Costa Rica, por lo que solicita la reconsideración y el retiro del rechazo. En lo que respecta 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, 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 y en su lugar se conceda la inscripción de la patente denominada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA ANEMIA”. Como prueba aporta documentos numerados como Apéndices de la A a la H; donde finalmente solicita el nombramiento del nuevo perito.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada “**COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR ANEMIA**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, n.º6867, según se desprende del informe técnico concluyente firmado en forma digital el día 25 de enero de 2021 (folios 108 a 116 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º6867 -en adelante Ley de patentes- define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”. Este mismo numeral señala que la invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, establece la materia que no se considera invención y la que, aun siendo invención, se encuentra excluida de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2 inciso 1 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo; estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4 dispone que la descripción de la solicitud de patente 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” (se agrega el subrayado). A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2) del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el presente caso el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de patente **“COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR ANEMIA”**, porque consideró que las reivindicaciones no poseen novedad, ni nivel inventivo, ya que se refieren a un compuesto conocido y composiciones que contienen dicho compuesto, además tienen como característica usos terapéuticos siendo por tanto funciones y no características patentables, los documentos encontrados en el arte previo por el examinador describen esos compuestos y composiciones que lo contienen. Asimismo, en cuanto al nivel inventivo, el problema planteado ya ha sido resuelto en el arte previo y con los conocimientos y experiencia de un experto medio en la materia, además el informe es claro al señalar que “...no existe prejuicio técnico que impida al experto medio combinar por ejemplo... para generar las mismas composiciones y métodos reclamados por el solicitante...” (folio 115 del expediente principal).

Estas consideraciones fueron basadas en el informe técnico concluyente emitido por el Dr. Germán L. Madrigal Redondo, luego de realizar un análisis pormenorizado de cada una de las objeciones y por encontrarse debidamente fundamentado, el informe concluye que no existe novedad, ni nivel inventivo, además de contener materia no considerada como invención y exclusiones de patentabilidad.

Ahora bien, en escrito presentado ante este Órgano de Alzada, la parte apelante propone un nuevo juego de reivindicaciones, lo cual es improcedente en apelación, porque esa etapa está precluida, toda vez que tuvo el solicitante las oportunidades dadas por la Ley de patentes y su reglamento; lo cual puede ser verificado en el expediente administrativo, según se desprende del informe técnico preliminar fase 1, del 26 de abril de 2020 (folios 58 al 66) y del informe técnico concluyente del 25 de enero de 2021 (folios 109 al 116), elaborados por el examinador, Dr. German L. Madrigal Redondo, que se constituyen en los momentos procesales establecidos para que la empresa solicitante hiciera las modificaciones a su solicitud, conforme con las indicaciones que el examinador le expresó en esos informes, como efectivamente lo hizo. Con relación a este tipo de solicitudes ya este Tribunal; en reiteradas ocasiones, ha manifestado la imposibilidad jurídica de que en esta segunda instancia se modifiquen, amplíen o aporten nuevas reivindicaciones, entre otros, en el Voto N° 372-2013 dictado a las 14:30 horas del 17 de abril de 2013 y 699-2014 de las 13:50 horas del 9 de octubre de 2014, manifestando:

“...Respecto de lo manifestado por el recurrente, debe advertir este Tribunal que no resulta procedente en esta Segunda Instancia la propuesta de nuevas enmiendas al pliego de reivindicaciones, por cuanto en el artículo 13 de la Ley 6867 se establece el procedimiento a seguir para el examen de fondo. En este sentido, una vez hechas por parte de la solicitante las observaciones al estudio técnico de fondo, procedió el perito a dictar su informe final, denominado Informe Técnico Concluyente, que sirvió de sustento a la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual. De lo expuesto se deduce que, resulta improcedente que la empresa solicitante pretenda hacer nuevas modificaciones al pliego reivindicatorio en esta Segunda Instancia, por cuanto la etapa procesal definida para este efecto en nuestra ley se encuentra precluida, tal como se deduce del artículo 13 inciso 3 en

concordancia con el artículo 8, ambos de la Ley de Patentes de Invención...”
(Voto N° 372-2013)

Debido a lo anterior, este Tribunal no autoriza el nombramiento de un nuevo peritaje en esta instancia como lo solicita el apelante. De este modo, con fundamento en el informe técnico concluyente y una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, advierte este Tribunal que el procedimiento tramitado por el Registro se encuentra conforme a derecho; tanto en la forma como en el fondo, y por ello debe ser confirmada la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:29 del 7 de mayo de 2021, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ana Cecilia Castro Calzada, en su condición de apoderada especial de la empresa **AKEBIA THERAPEUTICS INC.**

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por consiguiente, y con base en los informes técnicos se rechaza la solicitud de invención “**COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR ANEMIA**”, por la no satisfacción de los requisitos necesarios para que lo propuesto sea patentable, y al no existir dentro del expediente criterio diferente al expuesto por el perito, es realmente imposible para el Registro de origen y para esta Autoridad, resolver diferente a lo que aquí se apela, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Cecilia Castro Calzada, en su condición de apoderada especial de la empresa **AKEBIA THERAPEUTICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:29 del 7 de mayo de 2021, la que en este acto confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Cecilia Castro Calzada, en su

condición de apoderada especial de la empresa **AKEBIA THERAPEUTICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:29 del 7 de mayo de 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55

INVENCIÓN

TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL

NIVEL INVENTIVO

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.15