

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0235-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION DENOMINADA  
“AGENTES, USOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA  
SINUCLINOPATÍA”**

**H. LUNDBECK A/S, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2018-000021)  
PATENTES DE INVENCION**

**VOTO 0307-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, cédula de identidad número 3-0376-0289, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **H. LUNDBECK A/S**, empresa constituida y organizada conforme las leyes de Dinamarca, domiciliada en Ottliavej 9, 2500 Valby, Dinamarca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:58 del 6 de marzo de 2023.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Andrey Dorado Arias, portador de

---

la cédula de identidad número 2-0565-0345, vecino de San José, apoderado especial de la empresa denominada H. LUNDBECK A/S, solicitó el registro de patente de la invención denominada “AGENTES, USOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA SINUCLEINOPATÍA”.

Mediante los informes técnicos preliminares fases 1 y 2 e informe técnico concluyente emitidos el 1 de junio de 2021, 28 de marzo y 19 de diciembre de 2022 respectivamente (folios 71 a 76, 90 a 99 y 113 a 120) la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la que con resolución dictada a las 14:48:58 del 6 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada por considerar que no cumple con el requisito de claridad y debido a ello además carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (folios 121 a 130 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **H. LUNDBECK A/S**, apeló, solicitó que se autorice un nuevo peritaje y expresó como agravios lo siguiente:

1. Los exámenes de fondo se basaron en el requisito de la claridad y se omitió el análisis completo de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. No existe un análisis extensivo y detallado de la solicitud que sustente la resolución y que permita denegar un derecho que no puede ser restablecido por ninguna otra manera.
2. De acuerdo con el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención, sobre el que se deben basar todos los peritajes realizados a las solicitudes de patentes de invención, y conforme los votos 62-2013-VII y 106-2013-IV del Tribunal Contencioso Administrativo, es obligatorio que los peritajes en patentes se ajusten a dicha normativa.

---

3. La examinadora omite en su totalidad un análisis sobre el nivel inventivo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho de tal carácter que la invención titulada “AGENTES, USOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA SINUCLEINOPATÍA”, reivindicaciones 1 a 9, no cumplen con el requisito de claridad, ni con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, que señala que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

**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 (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define invención como: “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; asimismo establece que tal invención puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Este numeral también determina 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 inciso 1) del artículo 2 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención que cumpla 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”. 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 caso en estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente “AGENTES, USOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA SINUCLEINOPATÍA”, porque consideró que la invención no posee claridad debido a lo cual no es posible evaluar los requisitos de novedad y nivel inventivo. Sobre la aplicación industrial, a pesar de que las reivindicaciones 1 a 7 sí cumplen con ese

---

requisito, la 8 y 9 no se analizaron porque contienen materia que se excluye de patentabilidad (folios 121 a 130 del expediente principal).

En el informe técnico concluyente, el examinador señaló en cuanto a la claridad lo siguiente:

Pese a la advertencia en el ITPF2, el término impreciso y abierto “comprende” sigue siendo empleado en la reivindicación 1. La descripción también presenta los posibles CDRs de forma imprecisa y abierta para los anticuerpos.

Los términos imprecisos no permiten establecer el alcance de la reivindicación 1 y por lo tanto se genera un problema de claridad y soporte que no permite realizar la comparación con el arte previo. Este problema ya habías sido advertido.

En la reivindicación 1, el anticuerpo monoclonal (1) deja abierta la posibilidad de otros CDR2 de cadena pesada, incluso para aquellas no reveladas en la descripción. En la descripción se encuentran establecido de forma abierta e imprecisa.

En el ITP F2 se advirtió sobre la importancia de establecer a qué se refiere la reivindicación con “fragmento de unión”. La descripción lo define de forma abierta, sin claridad.

Por tanto, la reivindicación 1 no es clara. Al ser la reivindicación independiente sobre la cual depende el resto de las reivindicaciones, se determina que las reivindicaciones 1 a 9 no presentan claridad.

[...]

Al existir problemas de claridad en las reivindicaciones 1 a 7, no fue posible para el examinador realizar el análisis comparativo completo con el arte previo; además, las reivindicaciones 8 y 9 contienen materia excluida de patentabilidad, porque no es posible proteger la línea celular humana, de mamífero, insecto, levadura o

---

---

bacteria. El nivel inventivo no pudo ser desarrollado debido precisamente a esa falta de claridad que presentan las reivindicaciones 1 a 7. En cuanto a la aplicación industrial, el informe fue claro en señalar que las reivindicaciones 8 y 9 contienen materia excluida de patentabilidad.

Desde el informe técnico preliminar fase 1 la examinadora señaló tanto las faltas de claridad apuntadas como la ampliación de la materia reclamada en la solicitud prioritaria; no obstante el solicitante no se refirió en ninguno de sus documentos de respuesta a la falta de soporte en la prioridad ni logró superar las objeciones de claridad, incluso cuando presentó sus agravios ante el Registro de la Propiedad Intelectual, los cuales también fueron conocidos por la experta en la materia y de igual manera rechazados.

Debe tener en cuenta el recurrente que la falta de claridad señalada desde la primera fase del examen de fondo es justificante para omitir un análisis completo de la solicitud, pues el experto no puede evaluar aquello que no resulta claro; hacerlo iría en perjuicio del mismo solicitante y de cualquier persona versada en la materia que pretendiera ejecutar la invención que se reclama.

Tal como lo señaló la examinadora en ese último informe relativo a los argumentos presentados junto con el recurso de revocatoria, la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones en ese momento no es de recibo pues la etapa para hacerlo ya había sido superada y como se indicó, desde el inicio del examen de fondo se había advertido sobre las objeciones de claridad que no permitían analizar de manera adecuada el fondo de la solicitud, específicamente en cuanto a los requisitos de novedad y nivel inventivo. Pese a ello, la examinadora intentó evaluar la solicitud y señaló seis documentos que, a su entender, pueden afectar la novedad de la materia reivindicada pero no es posible analizar cada elemento por separado debido a las faltas de claridad que se presentan.

---

---

Los agravios presentados por el apelante ante este Tribunal deben ser rechazados, pues, como se indicó, quedó demostrado que la invención no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de patentes. Considera este órgano colegiado que todos los argumentos fueron conocidos por la examinadora quien mantuvo su criterio en relación con las faltas de claridad y de soporte en la prioridad reclamada; esa falta de claridad también se presenta en la descripción, por lo que no existe justificación para usar términos imprecisos en las reivindicaciones y así lo señala el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención cuya aplicación alega el recurrente.

Debido a lo anterior, la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual es avalada en su totalidad por parte de este Tribunal, razón por la que no es procedente el nombramiento de un profesional para que realice un nuevo análisis en esta instancia, pues los defectos que presenta la solicitud fueron debidamente expuestos, validados y puestos en conocimiento del apelante durante todo el procedimiento y han quedado justificados para este órgano decisor. Tampoco el solicitante ha hecho llegar al expediente elementos técnicos nuevos que impacten en los informes dados por el profesional nombrado y que incidan para que este Tribunal acepte tal pedido.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por ende, concuerda este órgano en denegar la concesión de la patente de invención denominada “AGENTES, USOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA SINUCLEINOPATÍA”, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la empresa H. LUNDBECK A/S, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:58 del 6 de marzo de 2023.

---

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la empresa **H. LUNDBECK A/S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:58 del 6 de marzo de 2023, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/10/2023 12:25 PM  
**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 03/10/2023 10:51 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/10/2023 02:45 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/10/2023 12:26 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/10/2023 06:10 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE  
TG: PATENTES DE INVENCION  
TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION  
TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE  
TNR: 00.59.32

INVENCION

TE: APLICACION INDUSTRIAL  
NIVEL INVENTIVO  
NOVEDAD DE LA INVENCION  
TG: PATENTES DE INVENCION  
TNR: 00.38.15