RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0676-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente de invención "ANTAGONISTAS DE LA NEUROPILINA"

GENENTECH INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10017)

VOTO 0017-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Ureña Ferrero,** mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-901-453, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GENENTCH INC**, domiciliada en 1 DNA Way, South San Francisco 94080, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas del seis de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 23 de mayo de 2008 el licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein mayor, abogado vecino de San José titular de la cédula de identidad 1-341 287 apoderado especial de** la empresa **GENENTECH, INC,** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud: PCT/US 2006 /0043516 presentada ante la Oficina Internacional en fecha 08 de noviembre de 2006, la entrada a fase nacional de la patente titulada **"ANTAGONISTAS DE LA NEUROPILINA" .** La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **C07K 16/00.**

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el 31 de octubre de 2008 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 215, 216 217 del 06,07 y 10 de noviembre de 2008 respectivamente, y dentro del plazo para oír oposiciones

TERCERO. Que mediante el Informe Técnico Preliminar rendido por la doctora Laura Villareal Muñoz señaló lo siguiente: *"(...) VI .Claridad (...) Se determina que la presente solicitud posee graves faltas de claridad tanto en el capítulo descriptivo como en el reivindicatorio, incumpliendo de esta manera, con lo señalado en el artículo 6 de la ley 6867. La falta de claridad, se denotan al hacer uso de términos relativos, imprecisos o ambiguos que impiden determinar con precisión el alcance la invención (...) Se determina además, que dentro del capítulo descriptivo se hace referencia a Figuras y a Secuencias (las cuales, también son mencionadas en el capítulo reivindicatorio) Sin embargo, en la solicitud no se aportan dichas figuras ni secuencias, lo que imposibilita la comprensión a cabalidad y la evaluación de la materia que se pretende proteger (...) VII. Suficiencia (...) Debido a las graves y repetidas faltas de claridad a lo largo de la solicitud, ya indicadas en el acápite VI, impiden que la descripción sea suficientemente clara y completo, esto, debido a que se hace uso de términos subjetivos o ambiguos, lo que hace que la materia a proteger no esté del todo sustentada en la descripción y que algunos de los ejemplos no sean del todo reproducibles. (...) Finalmente, se hace notar la falta de suficiencia, al determinarse que la solicitud carece de información relativa al depósito del material biológico, según el Tratado de Budapest, por lo que, la invención no podría ser reproducida (...) a. Respecto a la novedad: (...) Finalmente, se aclara que se realiza un estudio general a las reivindicaciones debido a su falta de claridad, suficiencia y unidad de invención, es por ello que no se pudo realizar un estudio detallado del requisito de novedad de la presente solicitud pues para realizar un estudio detallado es necesario que el solicitante subsane las deficiencias anteriormente descritas en los puntos V,VI y VII del presente informe.(...) b. Respecto al nivel inventivo: (...) Al igual que con la novedad, se deberá corregir las faltas de claridad, suficiencia y unidad de invención ampliamente señaladas en los acápites pertinentes, a fin de que se pueda hacer un examen de nivel inventivo más exhaustivo.(...) XI. Resultado del informe (...) Se aclara que debido a las faltas de claridad,*

suficiencia y unidad de invención de la solicitud, tanto en el capítulo descriptivo como en el reivindicatorio conforme a lo indicado en este informe, se hizo imposible realizar el estudio completo y detallado de los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud. Por lo tanto, se recomienda al solicitante subsanar todas las deficiencias del capítulo descriptivo y del reivindicatorio, detalladas en este informe pericial, para que se pueda realizar un análisis detallado de los requisitos de patentabilidad."

CUARTO. Que mediante escrito presentado el 7 de octubre de 2008 el licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein,** solicita se corrija el título de la patente denominada **"ANTAGONISTAS NEUROPILIN**" para que se consigne por el de **"ANTAGONISTAS DE LA NEUROPILINA".**

QUINTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las ocho horas cuarenta minutos del diez de setiembre de dos mil catorce, concediéndole a la empresa un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 13 de noviembre de 2014, modifica las reivindicaciones.

SEXTO. Mediante Informe Técnico Concluyente rendido por la doctora Laura Villarreal Muñoz concluye que *"(...) Excepciones de patentabilidad / No se considera Invención. Al hacer el estudio del nuevo juego reivindicatorio aportado por el solicitante, se determina que éste no posee materia incluida en las exclusiones de patentabilidad o contiene materia no considerada invenciones descritas en la ley 6867 (...) Claridad (...) En virtud que el capítulo descriptivo aportado por el solicitante en su respuesta al ITP es idéntico al aportado en la solicitud inicial, con la única excepción que se aportó con números de página correctamente compaginados, se mantiene el criterio respecto a la falta de claridad en el capítulo descriptivo del ITP, pues se mantienen las faltas de claridad descritas en el ITP relacionadas con los términos relativos, imprecisos o ambiguos.(...) b. Respecto al nivel inventivo: (...) Por lo anterior, se concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 13 carecen de altura inventiva, pues en los documentos D1 a D8, se*

revelan anticuerpos que se unen a NRP1.(...) XI. Resultado del Informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 1, inciso 4 de la Ley No.6867. Artículo 6, incisos 4 y 5 de la Ley No.6867. Reglamento: Artículo 8, inciso 2 y 3 del reglamento 15222-MIEM-J, Artículo 11, inciso 1 del reglamento 15222-MIEM-J."

SETIMO. Como consecuencia el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas del seis de mayo de dos mil quince, señaló lo siguiente: *"(...)* ***POR TANTO****: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada* ***"ANTAGONISTAS DE LA NEUROPILINA" y*** *ordenar el archivo del expediente respectivo.* ***(…) NOTIFÍQUESE."***

OCTAVO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de julio de 2015, el licenciado Federico Ureña Ferrero, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENENTECH, INC,** interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

NOVENO. Mediante resolución de las 8:30 horas del 12 de agosto de 2016 este Tribunal ordenó prueba pericial a efecto de que la examinadora se refiera a varios puntos concretos de las reivindicaciones enmendadas.

DECIMO. Mediante el Informe Técnico Pericial de fecha 20 de setiembre de 2016, la doctora Laura Villarreal Muñoz indicó: *"(...) En el punto 1 me pide este Tribunal referirme a si resulta correcta la afirmación expresada por el apelante en folio 303 (...) Ese juego reivindicatorio de folios 264 y 265, es efectivamente el que yo analicé dentro del Informe Técnico Concluyente, sin embargo , todas las afirmaciones, argumentos y explicaciones expresadas por el apelante en su escrito de apelación de folios 300 307 se fundamentan no en aclaraciones realizadas en base a las reivindicaciones de folios 264 y 265, sino a un nuevo juego reivindicatorio que consta a folios 306 y 307, del cual yo no tuve conocimiento al momento de realizar el informe Técnico*

Concluyente (...) En relación al punto 2 de lo solicitado por este Tribunal, igualmente me veo imposibilitada de emitir criterio al respecto, pues ninguna de las observaciones y explicaciones realizadas por el solicitante/ apelante en dicho escrito de folios 300 a 307 se fundamenta en objeciones o aclaraciones directamente relacionadas al Informe Técnico Concluyente como tal vinculado a las reivindicaciones de folios 264 y 265, sino que se basan en el nuevo juego de reivindicaciones de folios 306 y 307 que no existía cuando se emitió el informe Técnico Concluyente…"

DECIMO PRIMERO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

1-Que la invención presentada posee graves faltas de claridad, suficiencia y unidad de invención (Informe Técnico Preliminar f 240 a 247)

2-Que según consta en el Informe Técnico Concluyente el solicitante aporta un capítulo descriptivo idéntico al aportado en la solicitud inicial, manteniéndose el criterio de falta de claridad (Informe Técnico Concluyente f 272 a 277).

3- Que las reivindicaciones de la 1 a la 13 carecen de altura inventiva, en los documentos D1 a D8 se revelan anticuerpos que se unen a NRP1 (Informe Técnico Concluyente f 272 a 277).

4-Que las observaciones hechas por el apelante en escrito de folios 300 a 307 se fundamentan en un nuevo juego reivindicatorio del cual la examinadora no tuvo conocimiento al realizar el informe

técnico concluyente (Contestación de la examinadora doctora Laura Villarreal Muñoz al Tribunal Registral Administrativo (f 314 a 316)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por la examinadora doctora Laura Villarreal Muñoz y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente rechazar la patente de invención solicitada.

Por su parte la apelante, el apoderado de las empresa **GENENTECH, INC** adjunta un nuevo juego de reivindicaciones, aclarando algunos aspectos del informe técnico rendido por la examinadora doctora Laura Villareal en cuanto a la falta de claridad, falta de suficiencia, falta de nivel inventivo. Solicita se acepten las reivindicaciones presentadas en última instancia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: **A)** Requisitos positivos de patentabilidad: Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, al establecer que para la concesión de una patente 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**).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) *Las excepciones a la patentabilidad:* O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa esta primera fase fue notificada a la solicitante quien tal y como se indicó mediante escrito presentado ante el Registro el día 13 de noviembre de 2014, modifica las reivindicaciones. En ésta segunda fase la doctora Villarreal Muñoz concluye que *"(…) Al hacer el estudio del nuevo juego reivindicatorio aportado por el solicitante, se determina que éste no posee materia incluida en las exclusiones de patentabilidad o contiene materia no considerada invenciones descritas en la ley 6867 (…) Claridad (…) En virtud que el capítulo descriptivo aportado por el solicitante en su respuesta al ITP es idéntico al aportado en la solicitud inicial, con la única excepción que se aportó con números de página correctamente compaginados, se mantiene el criterio respecto a la falta de claridad en el capítulo descriptivo*

del ITP, pues se mantienen las faltas de claridad descritas en el ITP relacionadas con los términos relativos, imprecisos o ambiguos.(...) b. Respecto al nivel inventivo: (...) Por lo anterior, se concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 13 carecen de altura inventiva, pues en los documentos D1 a D8, se revelan anticuerpos que se unen a NRP1.(...) XI. Resultado del Informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 1, inciso 4 de la Ley No.6867. Artículo 6, incisos 4 y 5 de la Ley No.6867. Reglamento: Artículo 8, inciso 2 y 3 del reglamento 15222-MIEM-J, Artículo 11, inciso 1 del reglamento 15222-MIEM-J."

Este resultado se confirma en la prueba para mejor resolver ordenada por el Tribunal mediante resolución de las 8:30 del 12 de agosto de 2016, en la cual se solicita a la examinadora que explique la afirmación del solicitante cuando indica *que la invención se refiere a anticuerpos YW 107.4 (y variantes de los mismos) que se unen a NRP1 dentro de su dominio b1b2 (factor de coagulación V/ VIII) y tienen la propiedad sorprendente de inhibir la interacción de NRPI con VEGF sin bloquear la unión de NRPI a la semaforina"*. Y el otro punto *"si con las observaciones y explicaciones presentadas por la solicitante a folios 300 a 307 se eliminan los cuestionamientos realizados por esa examinadora visibles a folios 274 sobre claridad y suficiencia ".*

Al respecto la doctora Laura Villarreal, mediante el Informe Técnico Pericial de fecha 20 de setiembre de 2016, indicó: *"(...) En el punto 1 me pide este Tribunal referirme a si resulta correcta la afirmación expresada por el apelante en folio 303 (...) Ese juego reivindicatorio de folios 264 y 265, es efectivamente el que yo analicé dentro del Informe Técnico Concluyente, sin embargo , todas las afirmaciones, argumentos y explicaciones expresadas por el apelante en su escrito de apelación de folios 300 307 se fundamentan no en aclaraciones realizadas en base a las reivindicaciones de folios 264 y 265, sino a un nuevo juego reivindicatorio que consta a folios 306 y 307, del cual yo no tuve conocimiento al momento de realizar el informe Técnico Concluyente (...) En relación al punto 2 de lo solicitado por este Tribunal, igualmente me veo imposibilitada de emitir criterio al respecto, pues ninguna de las observaciones y explicaciones realizadas por*

el solicitante/ apelante en dicho escrito de folios 300 a 307 se fundamenta en objeciones o aclaraciones directamente relacionadas al Informe Técnico Concluyente como tal vinculado a las reivindicaciones de folios 264 y 265, sino que se basan en el nuevo juego de reivindicaciones de folios 306 y 307 que no existía cuando se emitió el informe Técnico Concluyente…"

Es así que vistos los agravios del recurrente en cuanto adjunta un nuevo juego de reivindicaciones aclarando algunos aspectos del informe técnico rendido por la examinadora relativos a falta de claridad, suficiencia y falta de nivel inventivo, se debe señalar que tal y como quedó indicado por la examinadora la doctora Laura Villareal en su contestación al Tribunal el 20 de setiembre de 2016, indica que todas las afirmaciones, argumentos y explicaciones expresadas por el apelante en su escrito de apelación se fundamentan en un nuevo juego reivindicatorio por lo cual ella se ve imposibilitada de emitir criterio al respecto, pues ninguna de las observaciones y explicaciones realizadas por el solicitante, se fundamenta en objeciones o aclaraciones directamente relacionadas al Informe Técnico Concluyente , sino que se basan en el nuevo juego de reivindicaciones de folios 306 y 307 que no existía cuando se emitió el informe Técnico Concluyente, razón por la cual los agravios deben ser rechazados .

Con relación al agravio de que con el nuevo juego de reivindicaciones se superan las objeciones a la claridad y la suficiencia; al respecto se debe señalar que la claridad y suficiencia deben corregirse en la descripción y estar correlacionadas a lo reivindicado, si no se hicieron modificaciones a la descripción no puede haberse corregido lo echado de menos por la examinadora.

En cuanto al otro agravio relativo a que la altura inventiva deviene del hecho de que el anticuerpo que se une a NRP1 inhibe su interacción con VEGF sin bloquear la unión de NRP1 a la semaforina, se debe señalar que en el Informe Técnico Preliminar se indicó que no se cumplía con la unidad de la invención porque habían dos invenciones, entonces, para corregir eso el solicitante, en el nuevo juego reivindicatorio, eliminó una de las invenciones, y ésta fue precisamente la que tenía que ver con todo lo relacionado a la semaforina, por lo tanto no puede tenerse éste hecho como el

que provee la altura inventiva. Razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informe técnicos rendidos por la doctora Laura Villareal**,** experta en la materia, del cual se colige que la patente de invención "**ANTAGONISTAS DE LA NEUROPILINA",** presentada por la empresa **GENENTECH, INC** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Tal como se indicó supra el informe técnico resulta fundamental y determinante para que este órgano decisor dicte una resolución acertada y conforme al Ordenamiento Jurídico. Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Ureña Ferrero ,** en su condición de apoderado especial de la sociedad **GENENTCH INC,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas del seis de mayo de dos mil quince, 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Ureña Ferrero,** en su condición de apoderado especial de la sociedad **GENENTCH INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas del seis de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de

patente de invención **“ANTAGONISTAS DE LA NEUROPILINA”.** 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

Leonardo Villavicencio Cedeño ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Jorge Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55