

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0577-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención
POLIPEPTIDOS HETERODIMEROS IL-17 A/F Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS
MISMOS**

Patentes, dibujos y modelos

Genentech Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10824)

VOTO N° 0014-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del trece de enero de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Genentech Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con once minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día veintidós de mayo de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Genentech Inc., solicitó el otorgamiento de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención denominada POLIPEPTIDOS HETERODIMEROS IL-17 A/F Y

USOS TERAPÉUTICOS DE LOS MISMOS, tramitada según los cánones establecidos por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) bajo el N° PCT/US2007/085269.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con once minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce, resolvió denegar la solicitud de patente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha cinco de agosto de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las diez horas ocho minutos del seis de agosto de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le 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 dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que en la invención denominada POLIPEPTIDOS HETERODIMEROS IL-17 A/F Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS MISMOS, las reivindicaciones 1 a 25 consisten en métodos de tratamiento (folio 825).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de patente para la invención denominada POLIPEPTIDOS HETERODIMEROS IL-17 A/F Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS MISMOS al acoger las conclusiones del perito, quien indicó que lo petitionado es materia excluida de patentabilidad por ser un método de tratamiento, descrito en reivindicaciones de tipo suizo. Por su parte el apelante no expresó agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En el presente asunto, ni al momento de apelar, ni conferida la audiencia de sustanciación brindada por este Tribunal, el recurrente expresó agravios a favor de su recurso.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante Ley de Patentes). Su artículo 1.4.b) es claro en establecer que se excluye de la patentabilidad a los métodos terapéuticos de tratamiento, y para la verificación de tal circunstancia, 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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**).

Del informe pericial emitido por el perito, se extrae como conclusión que lo pedido es un método de tratamiento, lo que hace imposible que a la invención propuesta pueda serle concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial la categoría de patente. Y aunque las reivindicaciones fueron enmendadas como respuesta al informe preliminar pericial, éstas continuaron presentando la problemática apuntada. Sobre éste tema se ha indicado que:

“En muchos casos, una reivindicación que revela un método de tratamiento puede no reconocerse a primera vista, dado que en ella se puede hacer referencia, por ejemplo, a composiciones farmacéuticas o principios activos conocidos que no se encuentran caracterizados por su formulación o por rasgos intrínsecos, sino por su dosis o forma de administración. Es importante, por lo tanto, examinar las reivindicaciones cuidadosamente para identificar y manejar, adecuadamente, los casos en que, bajo la apariencia de reivindicaciones de productos (principio activo, composiciones, combinaciones), lo que realmente se divulga es un método de tratamiento.” (**Carlos Correa, Pautas para el examen de patentes farmacéuticas, una perspectiva desde la salud pública, Ginebra, Suiza, WHO-ICTSD-UNCTAD, marzo 2008, pág. 19**).

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, N° 8039, y 29

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Genentech Inc. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con once minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada **POLIPEPTIDOS HETERODIMEROS IL-17 A/F Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS MISMOS**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.53