

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0598-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente de invención “ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO Y SIMILAR A LA INSULINA”

PFIZER INC Y AMGEN FREMONT INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10786)

Patentes, modelos y diseños

VOTO 0168-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 9-0012-0480, en su condición de apoderado especial de **PFIZER INC sociedad** organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, Estado de Delaware domiciliada en 235 East 42 nd Street New York, 10017 y **AMGEN FREMONT INC** organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 6701 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:59:54 del 12 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de mayo de 2009, el licenciado Manuel Peralta Volio en su condición dicha solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención **ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO Y SIMILAR A LA INSULINA”**, tramitada bajo los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, solicitud PCT/US2001/51113.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de setiembre de 2013, el licenciado Manuel Peralta Volio apoderado especial de la compañía **ABGENIX INC**, solicita se inscriba el cambio de nombre de dicha compañía a **AMGEN FREMONT INC**.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:59:54 del 12 de setiembre de 2017 resolvió: “(...) *I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada **ANTICUERPOS PARA EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO Y SIMILAR A LA INSULINA II. Ordenar el archivo del expediente respectivo.***”.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución el licenciado Manuel Peralta Volio , en la representación dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de 2017 interpuso recurso de apelación, que fue admitido por resolución de las 11:29:43 horas del 12 de octubre de 2017, por lo que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado las reivindicaciones 6 a 10 contienen materia no considerada como invención, no son claras ni suficientes, y que las reivindicaciones 1 a 10 carecen de novedad y altura inventiva (informe técnico concluyente de folios 284 a 292 expediente principal)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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 quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Por no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por la Dirección del Registro, resulta viable confirmar lo resuelto, ya que tal y como indica el a quo:

“(...) Se determina que la materia reclamada no se considera invención sobre reivindicaciones de la 6 a la 10 son indefinidas porque reclaman una porción de anticuerpo monoclonal humano sin estar estas porciones definidas, la definición de las secuencias de las porciones de anticuerpo son importantes ya que modifican el efecto técnico reclamado por ejemplo, afinidad, disociación, inmunogenicidad entre otras, por tanto al no especificarse estas porciones son actos proféticos. Las reivindicaciones 1 a la 5 con materia patentada en la solicitud 7045 por tanto no se puede patentar porque es una ampliación indebida de materia ya protegida...”

Artículo 13 de la Ley 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de **PFIZER INC Y AMGEN FREMONT INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:59:54 del 12 de setiembre de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28