

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0134-TRA-PI

**Solicitud de patente tramitada por la vía del PCT para la invención denominada
COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
TUMORES**

Patentes, dibujos y modelos

Genentech Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9672)

VOTO N° 0202-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del cinco de marzo de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Ureña Ferrero, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-novecientos uno-cuatrocientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa Genentech Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veinticinco minutos del dos de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día dieciocho de enero de dos mil ocho ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein, representante de la empresa Genentech Inc., solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención intitulada **COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUMORES**. La presente solicitud se tramita de

acuerdo a los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), siendo su identificador de trámite el PCT/US2006/023099.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veinticinco minutos del dos de diciembre de dos mil trece, resolvió conceder parcialmente lo solicitado, aceptando las reivindicaciones de la 1 a la 8, 28 y 29, reenumerándolas de 1 a 10, las cuales estarán vigentes hasta el catorce de junio de dos mil veintiséis.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Licenciado Ureña Ferrero, representando a la empresa Genentech Inc., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida; la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las doce horas cuarenta minutos del veintisiete de enero 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 y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado y de interés para la presente resolución, que las reivindicaciones de la 9 a la 12, de la 14 a la 16, de la 19 a la 21, y de la 23 a la 25 no son consideradas invenciones; la 13, la 22, la 26 y la 27 están excluidas de la patentabilidad; y respecto a las misma no hay unidad de la invención; la solicitud no es clara ni suficiente; y solamente cumplen los requisitos de

novedad, nivel inventivo y aplicación industrial las numeradas 1 a 8, 28 y 29 (folios 745 a 750).

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 determinó, con base en el Informe Técnico Concluyente y de conformidad con el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), y su Reglamento, que es el Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que resulta procedente conceder la inscripción solicitada de forma parcial, aceptando solamente las reivindicaciones 1 a 8, 28 y 29, las cuales se reenumeran 1 a 10; lo anterior por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega que las reivindicaciones de la 9 a 12, 19 y 20 dependen directamente de las otorgadas y las restringen, que las 30 y 31 comprenden un anticuerpo de la 28, y no extienden la materia contenida en ella, que las 21, 23, 24 y 25 son nuevas formulaciones con el anticuerpo de la invención, y que las 13, 22, 26 y 27 fueron limitadas a métodos “in vitro” y no se encuentran dentro de la prohibición de Ley.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra Ley de Patentes ha adoptado una serie de criterios, comunes en el Derecho Comparado, que ha de cumplir una invención para ser patentable, y que definen además los casos en que no procede la protección. Estos son los siguientes:

A) Requisitos positivos de patentabilidad: Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión se 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, en este sentido es de merito traer a colación lo que ha manifestado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante el Voto N° 650-02 de las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil dos, que en lo de interés, reza lo siguiente:

“...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...”

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: Se refiere a los 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 4 de la Ley, en los que se establecen lineamientos de la materia que en Costa Rica gozara o no del incentivo de la patente.

Para el caso bajo estudio, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada (ver Informe Técnico Preliminar visible de folios 726 a 731), se determinó que no era dable otorgar la patente con base en las 79 reivindicaciones presentadas,

por estar dentro de las excepciones a la patentabilidad, no haber unidad en la invención, no ser la solicitud clara ni suficiente, y carecer de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Una vez trasladado dicho informe a la empresa solicitante y apelante, ésta optó por la presentación de un nuevo pliego reivindicatorio. Éste fue nuevamente valorado por el examinador, siendo que por Informe Técnico Concluyente (folios 745 a 750) indicó que si bien algunas de las nuevas reivindicaciones aún presentan problemas que impiden el otorgamiento solicitado, las numeradas como 1 a 8, 28 y 29 si cumplen con todos los requisitos de la Ley de Patentes.

Ahora bien, el centro de la apelación es la idea de que las reivindicaciones rechazadas, por ser unas restricciones de otras más amplias, y otras formulaciones del anticuerpo inventado, deben de ser otorgadas. Sin embargo considera este Tribunal que las apreciaciones del examinador son válidas cuando indica que:

“**En primer lugar** las objeciones presentadas sobre estas reivindicaciones no solo tenía objeciones de no invención, sino también problemas de unidad de invención, claridad y suficiencia los cuales no hace referencia el solicitante, por tanto los defectos son complejos y no aislados como señala los solicitantes.

En segundo lugar el solicitante no aporta argumentos técnicos o legales para superar las objeciones, el hecho de indicar la dependencia de una reivindicación esta sea otorgada o no, no da una relación de patentabilidad con esta forma directa ya que puede ser imlemente una referencia arbitraria y redundante.” (folio 791 vuelto, negritas del original).

Nada de lo indicado en los alegatos del apelante permite interpretar que se vean superadas las otras tachas indicadas por el examinador, referidas a la falta de unidad de la invención, claridad y suficiencia, lo cual ni fue atacado en la argumentación del recurso, ni tampoco se

denota que haya sido subsanado en el nuevo pliego reivindicatorio analizado, por lo tanto son aspectos que subsisten y que impiden el otorgamiento según lo pedido por el recurrente.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal atinada la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma por encontrarse ajustada a derecho y al merito de los autos.

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 en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Federico Ureña Ferrero en representación de la empresa Genentech Inc., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinticinco minutos del dos de diciembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TNR: 00.39.12