

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0782-TRA-PI

Solicitud de registro de la patente de invención “COMPUESTOS DE AMINOHETROARILO COMO INHIBIDORES DE LAS PROTEINQUINASAS” SUGEN, INC S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7961)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 328-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del treinta de marzo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, abogado, cédula de identidad número uno-seiscientos esneta y nueve-doscientos veintiocho, en su calidad de apoderado de la empresa **SUGEN INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 230 East Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas y treinta y cinco minutos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de agosto de dos mil cinco, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa SUGEN, INC., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la

patente de invención denominada **“COMPUESTOS DE AMINOHETROARILO COMO INHIBIDORES DE LAS PROTEINQUINASAS”**.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas y treinta y cinco minutos del veinticinco de setiembre de dos mil ocho dispuso **“POR TANTO / Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se concede PARCIALMENTE la inscripción solicitada para la reivindicación 15 propuesta por el solicitante, la cual se reenumera como reivindicación 1, a la compañía SUGEN, INC., de la Patente de Invención denominada “COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO COMO INHIBIDORES DE LAS PROTEINQUINASAS”, la cual estará vigente y efectiva hasta el día veintiséis de febrero del dos mil veintitrés, concesión número DOS MIL SETECIENTOS UNO. (...) NOTIFIQUESE.”**

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en la condición señalada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de octubre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como Hecho Probado, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que los informes técnicos N° EMV07/0001 de la solicitud de patente 7961 y la acción oficial N° AC/EMV07/0001a de respuesta a la contestación del informe técnico se encuentran fundamentados. (Ver folios 880 al 895 y 930 al 936).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió conceder parcialmente la inscripción solicitada para la reivindicación 15 reenumerada como reivindicación 1 de la patente de invención denominada “**COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO COMO INHIBIDORES DE LAS PROTEINQUINASAS**”, en virtud de que los informes técnicos rendidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, determinaron que las reivindicaciones N° 1 a la N°14 no cumplían con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por su parte, la recurrente, en su escrito de expresión de agravios argumenta que la resolución dictada por el Registro y el examen pericial carecen de fundamentación, pues no menciona razón para denegar la patente. Además, alega que no fueron informados de las razones por las cuales el perito rechaza el nuevo juego de reivindicaciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, es claro en establecer que para la concesión de una patente debe cumplirse con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 incisos 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.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio PI-RPI-44-07 de fecha 7 de diciembre del 2007 (folio 877), remitió copia del expediente de la patente, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica a efectos de que realizara el estudio de fondo, el cual fue realizado por el perito asignado Dr. Esteban Moya Villalobos y remitido al Registro mediante el oficio DP-64-04-08 del 25 de abril de 2008 (folio 878 al 895), concluyendo el rechazo de la solicitud por no cumplirse con los requisitos de patentabilidad. De dicho dictamen pericial se concedió un mes al solicitante de la patente para que se manifestara al respecto (folio 896), quien por escrito presentado en fecha 20 de junio de 2008 modificó su pretensión, presentando 15 nuevas reivindicaciones. Dichas modificaciones fueron enviadas al perito nuevamente para su examen (folio 927) y sobre ellas en la Acción Oficial N° AC/EMV07/0001a, constante a folios 930 al 936 del expediente, se concluyó “...*En conformidad con el análisis en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones N° 1 a la No.14, porque no cumplen con los requisitos del artículo 2 de la Ley 6867. Se aprueba la protección sobre la reivindicación 15, que es una reivindicación de producto, compuestos químicos. Esta protección se empieza a contar a partir 26 de febrero de 2003. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el*

presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo EMV07/001.”

Conforme lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en disponer conceder parcialmente la inscripción solicitada para la reivindicación 15 propuesta por el solicitante, reenumerada con el número 1, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, no siendo necesaria la audiencia oral solicitada por el recurrente la cual se rechaza, se colige que las restantes reivindicaciones no cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983.

Por lo anterior, no lleva razón el recurrente cuando alega que la resolución recurrida carece de fundamentación, pues adviértase que su fundamentación es el peritaje realizado por el especialista en la materia, todo conforme con lo que dispone el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley. En cuanto al examen pericial que se tacha también de falta de fundamentación, estima este Tribunal, que tampoco es de recibo tal alegación, dado que consta en el expediente que los dos informes rendidos en relación a la patentabilidad que exige la Ley se encuentran debidamente motivados. Así tenemos por ejemplo, que en el informe sobre las nuevas 15 reivindicaciones se señala: “...A la luz de estos puntos cabe mencionar que: se realiza un estudio completamente nuevo para las 15 nuevas reivindicaciones. Se toma en cuenta la memoria descriptiva presentada y los demás datos presentados inicialmente. Sobre el externado por el solicitante cabe aclarar que las reivindicaciones 1,6, 11,13 del nuevo juego de reivindicaciones abarcan todos los compuestos mencionados en la descripción, tal y como lo menciona el solicitante, pero debido a la forma amplia y general en que se redactan, también pueden incluir otros compuestos que no forman parte de la descripción, ni de los ejemplos de actividad biológica. Esto debido a que el solicitante plantea cuatro fórmulas

generales con cuatros grupos por sustituir, en cada una; y plantea una cantidad innumerables (desde 5 opciones por sustituyente, hasta cientos para cada sustituyente) de opciones para los grupos funcionales que puedan ser el sustituyente de cada grupo de los cuatro sustituyentes principales de la fórmula. (...) Por lo que al comparar millones de moléculas que calzan dentro de lo estipulado por las reivindicaciones, con los 628 ejemplos presentados en la solicitud original, queda claro que los datos en la solicitud original no describen suficientemente las reivindicaciones.” En este sentido, el cuadro de valoración de características de patentabilidad de las reivindicaciones señala que sólo la reivindicación N° 15 cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial conforme a la ley, por lo que no lleva razón el recurrente al señalar que se deniega la patente, pues la misma resolución recurrida dispone la inscripción parcial, mereciéndose señalar que conforme al artículo 15 inciso 2) de la Ley “*El otorgamiento de la patente podrá limitarse a una o alguna de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, en cuyo caso se denegará la patente para las reivindicaciones respecto a las cuales no se cumplan los requisitos de ley.*”

En cuanto a lo alegado por el recurrente, en relación a que no se le notificaron las razones por las cuales el perito rechazaba el nuevo juego de reivindicaciones, estima este Tribunal que tal argumentación no puede acogerse, pues tal y como se señaló, no fue un rechazo de todo el nuevo juego de reivindicaciones, y por otra parte, tampoco procedía la notificación del segundo informe, ya que según lo dispone el artículo 13 en su inciso 3) “*En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º.*”, de lo que se colige que la notificación al solicitante del informe pericial, a efecto de que dentro del plazo de un mes presente las observaciones, es concedido por ley sólo en relación al primer informe y no respecto al segundo, por lo de enviarse nuevamente al perito las observaciones del solicitante

y recibirse luego el segundo informe final, el Registro procederá mediante resolución fundamentada al otorgamiento o denegatoria de la patente, lo cual cuenta con el recurso de apelación, siendo en Segunda Instancia donde se alegue sobre las disconformidades en relación a los dictámenes periciales constantes en autos, por lo que no existe indefensión alguna.

Consecuentemente, los agravios presentados por la empresa recurrente ante este Tribunal no pueden ser de recibo, toda vez que según se constata el procedimiento analizado es conforme a la Ley.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa **SUGEN INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas y treinta y cinco minutos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho., la cual se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 presentado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en



representación de la empresa **SUGEN INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas y treinta y cinco minutos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53