

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0663-TRA-PI**

**Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCERES USANDO FORMAS POLIFÓRMICAS DE 3-(4-AMINO-1-OXO-1,3 DIHIDROISOINDOL-2-IL)-PIPERIDINA-2, 6-DIONE**

**Patentes, dibujos y modelos**

**Celgene Corporation, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8146)**

## ***VOTO 375-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Cecilia Castro Calzada, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y uno-ciento noventa, quien dijo ser representante de la empresa Celgene Corporation, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23 horas del 26 de marzo de 2009.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 13 de diciembre de 2005, la Licenciada Ana Cecilia Castro Calzada, diciendo representar a la empresa Celgene Corporation, solicita la entrada en fase nacional de la solicitud de patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2004/014004, intitulada MÉTODOS PARA

TRATAR CÁNCERES USANDO FORMAS POLIFÓRMICAS DE 3-(4-AMINO-1-OXO-1,3 DIHIDROISOINDOL-2-IL)-PIPERIDINA-2, 6-DIONE.

**SEGUNDO.** Que a por resolución final dictada a las 11:20 horas del 16 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada, denegando la solicitud de patente de invención presentada.

**TERCERO.** Que en fecha 28 de abril de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Germán Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 22 no pueden ser consideradas invenciones. La parte apelante solicitó se emitiera un nuevo peritaje, sobre el cual no se emitieron comentarios o agravios que atender.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, se denota que la parte que apeló la resolución final del **a quo** solicitó la emisión de un nuevo peritaje, el cual fue rendido por la Doctora Gabriela Arguedas Ramírez y recibido en este Tribunal en fecha 4 de febrero de 2010. Este peritaje viene a sustituir a los anteriormente rendidos, y deviene en el nuevo **quid** del asunto, por ello es que sobre él se brinda traslado al apelante que lo solicitó, lo cual en el presente asunto sucedió por medio de la resolución de las 13:45 horas del 8 de febrero de 2010 (folio 871), que fue notificada el día 10 de ese mismo mes (folios 872 y 873), y que habiendo dado un mes de audiencia, no se indicó ningún agravio que sirva de elemento para poner en controversia lo emitido en el dictamen brindado.

Por ello, y en función de contralor de legalidad encomendada por Ley a este Tribunal, tan solo basta indicar que, en efecto, el informe técnico rendido por la Doctora Gabriela Arguedas Ramírez, N° GAR-8146, encontró que lo solicitado no es considerado una invención de acuerdo al artículo 1 inciso 2.a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, que indica:

*“Artículo 1.- Invenciones*

*(...)*

*2. Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:*

*a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente. (...)*” (subrayado nuestro).

Indicando en el informe técnico que *“La identificación de las diversas formas cristalinas que puede adoptar una molécula se considera un descubrimiento y no una innovación.”*, por lo que carece de interés entrar a conocer sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Dicho criterio ya había sido externado en los peritajes emitidos por parte del Dr. Germán Madrigal Redondo.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alza, 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, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ana Cecilia Castro Calzada en representación de la empresa Celgene Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas y veintitrés minutos del veintiséis de marzo de dos mil nueve, la que 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***DESCUBRIMIENTOS***

***TG: CREACIONES EXCLUÍDAS DE LAS PATENTES***

***TNR: 00.38.07***