

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0788-TRA-PI

Solicitud de concesión de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 9823, denominada “CONJUGADO CITOTÓXICO CA6 ANTIGENO-ESPECÍFICO Y METODOS PARA UTILIZAR EL MISMO”

INMUNOGEN INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9823)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 375-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del trece de mayo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento treinta-doscientos cincuenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **INMUNOGEN INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con quince minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el veinticuatro de marzo del dos mil ocho, el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la



empresa **IMMUNOGEN INC**, sociedad estadounidense, domiciliada en 128 Sidney Street, Cambridge, Massachussets, Estados Unidos de América, solicita la concesión de la patente de invención, **“UN CONJUGADO CITITÓXICO CA6 ANTÍGENO-ESPECÍFICO Y MÉTODOS PARA UTILIZAR EL MISMO”**, cuyos inventores son: Gillan Payne, con domicilio en 21 OAK VALE ROAD, Waban, Massachussets 02468, Estados Unidos de América, Philip Chun, con domicilio en 181 Pleasant Street, N° 25, Malden, Massachusetts 02148, Estados Unidos de América, Daniel Tavares, con domicilio en 27 Sylvester Road, Natick, Massachusetts 01760, Estados Unidos de América.

La invención referida fue cedida por los inventores Gillan Payne, Philip Chun, y Daniel Tavares, a la empresa apelante. (Ver folio 408).

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La República, el día once de julio del dos mil ocho, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento cuarenta y tres, ciento cuarenta y cuatro, y ciento cuarenta y cinco del veinticuatro, veinticinco y veintinueve de julio del dos mil ocho, dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final de las ocho horas, quince minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil trece, resuelve denegar la solicitud de patente de invención denominada **“UN CONJUGADO CITOTÓXICO CA6 ANTÍGENO-ESPECÍFICO Y MÉTODOS PARA UTILIZAR EL MISMO.**

CUARTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el cuatro de octubre del dos mil trece, el licenciado Pedro Chaves Corrales, en representación de la empresa **IMMUNOGEN INC**, interpuso recurso de revocatoria, apelación en subsidio, y nulidad concomitante, contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las siete horas, cincuenta minutos del nueve de

octubre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación y nulidad concomitante, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados ha tenido el Registro para dictar la resolución final (folios 415 a 420 y 437 a 442).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el Informe Técnico Concluyente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, deniega la solicitud de la patente de invención denominada “**UN CONJUGADO TÓXICO CA6 ANTÍGENO-ESPECÍFICO Y MÉTODOS PARA UTILIZAR EL MISMO**”, y concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 8 son una solución obvia al problema técnico que pretende resolver y además no cumplen con el requisito de novedad, ya que el documento D1 demuestra todas las características técnicas de la invención en estudio. Igualmente

concluye que la reivindicación 9 refiere a métodos de tratamiento y usos, materia sujeta a excepciones de patentabilidad en la legislación nacional.

La representación de la empresa recurrente el veinticuatro de setiembre del dos mil trece, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no expresó los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el Registro mencionado, ya que se limitó a indicar que “[...] Presento recurso de revocatoria y no acogerse este, el de apelación y nulidad concomitante, contra la resolución dictada a las 08:15:00 del veinticuatro de setiembre del dos mil trece [...]” (Ver folio 449), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la necesidad fundamentar el recurso y da la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, o bien presentarlo si fue omiso. Según consta al folio 464, el recurrente desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso fundamentado, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, ni se expresó un contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que está a derecho el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de patente de invención **“UN CONJUGADO CITOTOXICO CA6 ANTÍGENO-ESPECÍFICO Y MÉTODOS PARA UTILIZAR EL MISMO”**, por las razones que se expondrán a continuación.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente 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 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**).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente, el perito Dr. Freddy Arias Mora, concluyó:

“Resultado del Informe

[...] se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 20 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, ya que no son novedosas ni tienen nivel inventivo”

Así, trasladado dicho informe a la empresa recurrente, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las nueve horas, cuarenta minutos del diez de julio del dos mil trece, ésta contesta por escrito presentado ante el

Registro aludido, en fecha 29 de agosto 2013, por lo que, lo allí expresado, junto con el nuevo pliego de reivindicaciones (Ver folios 428 a 432), fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador Arias Mora quien dictaminó en el Informe Concluyente, como respuesta a la contestación del Informe Preliminar, que las reivindicaciones de la 1 a la 8 se refieren aun conjugado citotóxico de anticuerpos anti-CA6. Debido a sus características comunes se considera que existe unidad de la invención, ya que contienen un único concepto inventivo. En cuanto al requisito de claridad, las reivindicaciones son claras, precisas y están sustentadas en la descripción, se desprende de la solicitud que se reivindica anticuerpos anti-CA6. Respecto, a la suficiencia, considera que la solicitud contiene suficiente información para que una persona con conocimiento medio pueda desarrollar las indicaciones contenidas en la descripción de la invención.

En lo concerniente al requisito de novedad, establece, que el documento D1 describe que comprende por lo menos una región de variable de cadena pesada o fragmento. El documento D1 describe anticuerpos anti CA6 con las mismas secuencias SEQ ID N° 1, 3, 4, 5, 6,8, 11 y 21, en las reivindicaciones 3 y 4. Teniendo en cuenta el estado del arte descrito en D1, las reivindicaciones de la 1 a la 8 no son novedosas.

Respecto del requisito de nivel inventivo, manifiesta que la solicitud no cuenta con nivel inventivo a partir del documento D1. El problema técnico que pretende resolver la presente solicitud es proporcionar anticuerpos anti-CA6. D1 describe anticuerpos con las mismas secuencias de la solicitud, y también describe los métodos de preparación de los anticuerpos. Por lo que los anticuerpos descritos en las reivindicaciones de la 1 a la 8 son una solución obvia al problema técnico que pretende resolver la presente solicitud, incumpliendo así con el requisito de nivel inventivo.

En cuanto a la aplicación industrial, las reivindicaciones de la presente solicitud sí tienen aplicación industrial, ya que el objeto de la invención tiene una utilidad específica, sustancial y creíble para preparar anticuerpos con actividad antitumoral.

Concluye el examinador Dr. Freddy Arias Mora, que las reivindicaciones de la 1 a la 8 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, ya que no son novedosas ni tienen nivel inventivo. Además, la reivindicación 9 se refiere a métodos de tratamiento y usos, materia sujeta a excepciones de patentabilidad en la legislación nacional.

Posterior al Informe Concluyente procede el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad y nivel inventivo en las reivindicaciones de la 1 a la 8, y materia no patentable en la reivindicación 9, por tratarse de un método de tratamiento y usos, por lo que rechaza la solicitud de conformidad con lo que establece la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, y artículo 4 del Reglamento a la Ley de Patentes N° 15222 de 12 de diciembre de 1983.

Como consecuencia de lo anterior, la representación de la empresa recurrente interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante, pero como se dijo líneas atrás, esta no indica las razones de su inconformidad. De ahí, que sea importante señalar, que este Tribunal avala el análisis de la invención que hizo el examinador Dr. Freddy Arias Mora, en lo que concluye que la reivindicación 9 se excluye de patentabilidad, dado que la misma consiste en un método de tratamiento y usos del conjugado citotóxico, el cual es un método terapéutico contra el cáncer, que en Costa Rica se encuentra excluido de patentabilidad de conformidad con lo que dispone el numeral 1 inciso 4 de la Ley de Patentes de Invención, por lo que debe rechazarse su protección.

En cuanto a las reivindicaciones de la 1 a 8, el examinador Dr. Freddy Arias Mora, hizo una investigación o búsqueda del estado de la técnica con la finalidad de encontrar referencias relacionadas con la invención que se reivindica, ello, a efecto de determinar su patentabilidad. La búsqueda como puede apreciarse a folio 439, arroja como resultado un documento o referencias que anticipa la invención reivindicada, enumerándolo **D1 (Solicitud PCT**



WO2005/009369), donde **D1** es considerado relevante, ya que concretamente en el aparte de las “Explicaciones Respecto a la novedad: punto a.”, el perito Arias Mora, indica, que es posible comprobar que existe un documento D1 que es relevante y afecta la novedad de la invención. La invención describe anticuerpo anti-CA6 o fragmento de enlace epítotope del mismo que comprende por lo menos una región de variable de cadena pesada o fragmento. El documento D1 describe anticuerpos anti CA6 con las mismas secuencias SEQ ID N° 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 y 21 en las reivindicaciones de la 3 y 4. Teniendo en cuenta el estado del arte descrito en D1, las reivindicaciones de la 1 a la 8 no son novedosas.

Aunado a lo anterior, el examinador establece que la invención no cuenta con nivel inventivo a raíz de la existencia del documento D1, toda vez que este describe anticuerpos que reconocen y se unen a CA6 con CDR con las mismas secuencias SEQ ID N° 1, 21, 3 y 4, 5, 6 de la solicitud, además describe el fragmento de enlace de una región variable de cadena pesada de un grupo de secuencias identificadas como SEQ ID N° 11, idéntica a la reivindicada en la presente solicitud y región variable de cadena ligera con la secuencia SEQ ID N° 8 idéntica a la reivindicada, también describe los métodos de preparación de los anticuerpos. Por lo tanto los anticuerpos descritos en las reivindicaciones de la 1 a la 8 son una solución obvia al problema técnico. Ello significa que la invención reivindicada no presenta salto inventivo pues como puede observarse, el experto en la materia al comparar la invención reivindicada que nos ocupa con el documento D1 concluye que la misma deriva de manera evidente del estado de la técnica. Por lo que en este caso, la invención no cumple con el requisito de no evidencia, en razón de lo indicado supra.

En cuanto a la nulidad alegada por la representación de la empresa recurrente **IMMUNOGEN INC**, resulta necesario indicar, que dicha representación no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad. No obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de concesión de patente de invención “**CONJUGADO CITOTÓXICO CA6 ANTIGENO-ESPECÍFICO Y MÉTODOS PARA UTILIZAR EL MISMO**”, no se observa ningún vicio esencial que

pudiera causar indefensión a parte o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que no resulta procedente la nulidad alegada.

Consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal que la solicitud de patente de invención no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1 inciso 4.b), y 2 la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, y artículo 4 del Reglamento a la Ley de Patentes, Decreto Ejecutivo N° 15222.

QUINTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMMUNOGEN INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industria, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas, quince minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil trece, la que en este acto 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INMUNOGEN INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las ocho horas quince minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se



confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99