

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0421-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente (NUEVOS METODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS).

GENZYME CORPORATION., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-0230)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0035-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del veinticuatro de enero del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, en representación de la empresa GENZYME CORPORATION, sociedad domiciliada en Estados Unidos de América, en 500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142 (US), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las doce horas cincuenta y tres minutos del veintidós de junio del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:50:50 horas del 19 de mayo del 2016, la licenciada María Vargas Uribe, mayor, costarricense, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, apoderada especial de la empresa GENZYME CORPORATION, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “NUEVOS METODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS”.

SEGUNDO. Que mediante dictamen de las 10:00 a.m. del 20 de mayo del 2016, visible a folios 24 al 26 del expediente, la Dra. Marlen Calvo Chaves, Examinadora de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, recomendó rechazar de plano la solicitud indicada con fundamento en lo establecido en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial y en los artículos 1 de la Ley de Patentes y el inciso 3 del artículo 15 de su Reglamento.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 12:53 horas del 22 de junio del dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, acogió la recomendación de la Dra. Calvo Chaves y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, resolvió: “...***I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención número 2016-0230, denominada NUEVOS METODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. II.- Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada...***”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa GENZYME CORPORATION, interpuso el recurso de apelación, en virtud de lo cual 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

UNICO: Que según el informe conocido como Minuta de Rechazo de Plano, de las 10 horas del 20 de mayo del 2016, suscrita por la Dra. Marlen Calvo Chaves, Examinadora de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, se indicó que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 53 se engloban dentro de la categoría de Métodos terapéuticos para el tratamiento de personas o animales. (v.f. 24).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la solicitud presentada por la empresa GENZYME CORPORATION, con fundamento en el análisis previo que realizara la Dra. Marlen Calvo Chaves, examinadora de patentes de ese Registro, quien concluyó que las reivindicaciones 1 a 53 aportadas demandan un método terapéutico, materia excluida de patentabilidad.

Inconforme, el representante de la empresa GENZYME CORPORATION, indica en sus agravios que el Registro debe conceder la posibilidad de enmendar las reivindicaciones propuestas en la solicitud al interesado, por cuanto al enmendar se podría encontrar protección legal y no rechazar de plano la solicitud, cuestión por la que se han enmendado las reivindicaciones que alcanzan los criterios de patentabilidad requeridos por la legislación costarricense. Que según el artículo 13 de la Ley de Patentes establece que la solicitud debe ser enviada a estudio de fondo para evaluar la patentabilidad de la misma, puesto que además la solicitud cumplió con todos los requisitos que la ley exige, cuestión por la que presenta un nuevo juego reivindicatorio, modificado y eliminando todas las referencias a materia eventualmente no patentable. Por último, indica que el dictamen rendido por el perito como la resolución final del Registro carecen de fundamentación y motivación necesarias acordes con el debido proceso, que no hay una relación clara de los elementos de la solicitud que llevan a considerar que no es materia patentable, razón por la cual dicha resolución debe ser declarada nula.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El rechazo de plano en materia de patentes de invención es una figura que reviste condiciones especiales y se encuentra regulada en el inciso 3 del artículo 15 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre de 1983), el cual establece:

“... 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.”

Respecto de esta figura procesal ya este Tribunal se ha referido, entre otros, en el Voto 1015-2013 de las 11:30 horas del 24 de setiembre de 2013, en los siguientes términos:

“...Asimismo, dicha figura fue incluida en el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

“Artículo 4º—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.”

“Artículo 5º—Responsabilidades del examinador. El examinador deberá:

a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada...

h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.”

Sin embargo, no existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano. En materia jurisdiccional el rechazo de plano (rechazo liminar o in limine) de una demanda es la facultad que tienen los Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudir a otro.

En este mismo sentido, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292 dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que resulten ***“...extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...”*** Es por ello que, en materia administrativa podríamos parafrasear que, el ***rechazo de plano*** de una solicitud del administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta ***manifiestamente improcedente*** o infundada y que no corresponde que la materia planteada en ella sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

Por lo expuesto, es evidente que, esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales es evidente que lo solicitado es materia no patentable (sea que la ley no considera como

invenciones) y; asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención. Resulta claro además, que la figura no se utiliza **para el rechazo por aspectos formales**, ya que ante el incumplimiento de formalidades la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono, en caso de que no sea satisfecha la prevención efectuada.

Tal como se especifica en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial, se detalla que el examinador de patentes debe evaluar las solicitudes de inscripción del área específica de ejecución, realizando un examen preciso de éstas, considerando las causas de exclusión de patentabilidad contempladas en la Ley de Patentes de Invención, en aplicación de toda la normativa vigente y las instancias competentes, con el fin de determinar mediante un análisis técnico si procede conceder la solicitud presentada, o por el contrario amerita el rechazo de plano.

En el caso bajo estudio, verifica este Tribunal que el informe elaborado por la examinadora, Dra. Marlen Calvo Chaves (Minuta de Rechazo de Plano), se encuentra debidamente fundamentado y motivado y; una vez realizado el análisis técnico correspondiente, determinó la profesional que la solicitud presentada por la empresa GENZYME CORPORATION, no es patentable en nuestro país, la materia comprendida en las reivindicaciones de la solicitud objeto de este expediente, de conformidad con el artículo 1 inciso 4.b) de la Ley de Patentes, establece:

“De las invenciones Artículo 1°.- Invenciones...

4.- Se excluyen de la patentabilidad:...

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.”

En razón de lo anterior lo correspondiente es el rechazo de plano, siendo esa recomendación aceptada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, quien mediante resoluciones debidamente motivadas y acorde con lo establecido por la ley para tales efectos, procedió a rechazar de plano la solicitud.

De igual forma, de la minuta en cuestión, se hace un análisis en cuanto al hecho de que las reivindicaciones de la 1 a la 53 son un método de tratamiento para un paciente que padece enfermedades neurodegenerativas, referido a un método ampliamente divulgado. (v.f. 24 al 26).

El recurrente no lleva razón al señalar de que debe concederse la oportunidad a su representada de enmendar la solicitud, esto por cuanto, en el presente caso es abiertamente improcedente por ser un método de tratamiento, expresamente excluido de patentabilidad. El Registro hizo bien conforme a derecho y sin violentar el debido proceso, rechazó de plano la solicitud, sin poder evidentemente el solicitante presentar un nuevo juego de reivindicaciones. La solicitud se envía a estudio técnico efectivamente como lo indica la ley, siempre y cuando ésta no tenga defectos que conlleven un rechazo de plano.

Ya analizada la figura del rechazo de plano por parte de este tribunal y conociendo el fondo del asunto, puede observarse que la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial es aún más amplia al fundamentar el rechazo de plano, por lo que los agravios del recurrente en lo que respecta a la nulidad por falta de motivación de la resolución deben rechazarse. Evidentemente, las reivindicaciones de la 1 a 53 reivindican un método terapéutico, cuestión que es excluida de patentabilidad, siendo entonces que este Órgano Superior considera que tanto el dictamen rendido por la perito Calvo Chaves como la resolución apelada han sido suficientemente motivados, ya que en ellos hay una relación clara de los elementos que llevaron a concluir que las reivindicaciones propuestas no constituyen materia patentable, dado lo cual dispuso rechazar de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “NUEVOS METODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS”.

De conformidad con las anteriores consideraciones y revisado el expediente venido en alzada, determina este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra formal y sustancialmente motivada, que efectivamente la parte interesada tuvo la oportunidad de enmendar su juego reivindicatorio con la presentación del recurso de revocatoria y por ende no ha sido violentado su derecho de defensa o debido

proceso, puesto que además tuvo oportunidad de contestar en los quince días de la audiencia de alegatos y otras pruebas, dado lo cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa GENZYME CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las doce horas cincuenta y tres minutos del veintidós de junio del dos mil dieciséis, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, declarar **sin lugar** el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa GENZYME CORPORATION, en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cincuenta y tres minutos del veintidós de junio del dos mil dieciséis, la cual **se confirma** rechazando de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “NUEVOS METODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53