

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0055-TRA-PI

Patente de Invención “METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON TRASTORNO DE DESEO SEXOAL HIPOACTIVO (HSDD) CON EL TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN BUPROPION Y TRAZODONA”

S1 BIOPHARMA INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 473-2016)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0330-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del once de julio de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601 en su condición de apoderada especial de la empresa S1 BIOPHARMA INC, con domicilio en 7 World Trade Center 250 Greenwich St, 46th Floor New York City, NY 10007, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:47:50 horas del 4 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 11 de octubre de 2016 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. María del Pilar López Quirós, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa S1 BIOPHARMA INC, solicitó la patente de invención “*METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON*

TRASTORNO DE DESEO SEXOAL HIPOACTIVO (HSDD) CON EL TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN BUPROPION Y TRAZODONA”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 07:47:50 horas del 4 de noviembre de 2016, resolvió; “... I. *RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la patente de invención número 2016-0473, denominada “METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON TRASTORNO DE DESEO SEXOAL HIPOACTIVO (HSDD) CON EL TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN BUPROPION Y TRAZODONA”.* ...”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la compañía S1 BIOPHARMA INC., en tiempo y forma interpone para el 15 de noviembre de 2016 el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:29:35 horas del 17 de noviembre de 2016, resolvió; “... *se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada ...*”.

QUINTO. A la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho

probado y de interés para la presente resolución lo siguiente:

- Que, conforme a la minuta de rechazo de plano expedida por la oficina de Patentes de Invención, se determinó que la solicitud de la patente denominada “*METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON TRASTORNO DE DESEO SEXOAL HIPOACTIVO (HSDD) CON EL TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN BUPROPION Y TRAZODONA*”, sus reivindicaciones de la 1 a la 34 se encuentran excluidas de materia de patentabilidad.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó con base en la minuta de rechazo de plano expedida por la oficina de Patentes de Invención, determinó luego de la calificación realizada por la Dra. Marlen Calvo Chaves, examinadora de planta del Registro de la Propiedad industrial que la solicitud de la patente denominada “*METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON TRASTORNO DE DESEO SEXOAL HIPOACTIVO (HSDD) CON EL TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN BUPROPION Y TRAZODONA*”, sus reivindicaciones de la 1 a la 34 se encuentran excluidas de materia de patentabilidad, por lo que de conformidad con el artículo 1 punto 3.b) de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, artículo 15.3 de su Reglamento, y numeral 27 inciso 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, se procede con el rechazo de plano y se ordena la devolución del 50% de la tasa pagada.

Por su parte, la representante de la compañía apelante SI BIOPHARMA S.A, dentro de sus alegatos indicó: 1. Es un procedimiento y no un método, no existe motivación técnica que dé sustento al rechazo la motivación es un elemento esencial. Existe una motivación insuficiente

se incurre en un vicio grave por no razonar fundamentar o motivar el acto administrativo. 2. No existe en la Ley de Patentes una norma procedimental que regule el rechazo de plano, solo está en el Reglamento a la Ley de Patentes. 3. Se debió proceder con la solicitud de la patente dándole oportunidad a su representada de enmendar el juego reivindicado para que se ajuste a los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa costarricense. Por lo que la solicitud se declare la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro, y una vez devuelto el expediente a la oficina de origen se proceda con la revisión de la solicitud y se emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado con aspectos jurídicos y técnicos de la solicitud.

CUARTO: SOBRE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCION Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. Previo a emitir las consideraciones de fondo del presente asunto es importante ahondar en el tema de la figura del rechazo de plano, misma que se encuentra regulada vía Reglamento, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece lo siguiente: “...
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.

Aunado a ello, también debe tomar en cuenta la Administración registral 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 indica en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

*“Artículo 4°—**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.”*
(Lo subrayado y en negrita es nuestro)

*“Artículo 5°—**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.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

En este sentido, tal y como se observa, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, ni su Reglamento, desarrolla una norma procedimental que regula 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.

Y en materia administrativa podríamos dilucidar que el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a una solicitud del administrado (para el caso que nos ocupa respecto de 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 sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

De ello se deduce que La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que se trata de casos de 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.

En cuanto a los aspectos meramente formales resulta claro que la figura no se utiliza con esa característica, ya que para este tipo de objeciones la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono en caso de incumplimiento de la prevención efectuada.

Ahora bien, en el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe jurídico por parte de la examinadora de planta. Es criterio de este Tribunal que, para aplicar esta figura, el acto que así lo dicte debe ser absolutamente claro en cuanto a las razones que lo motivan, a efectos que el solicitante conozca el porqué de la decisión y si para ello se respalda en un criterio técnico, indicándose ese porqué.

Otro aspecto a considerar en esta hipótesis es si el dictamen emitido en esta fase debe de notificarse o no a la parte. En ese sentido debe señalarse, que este dictamen o recomendación no tiene la autoridad registral la obligación de notificarlo, pues se está en una fase previa no de fondo. Lo que si resulta vital para la validez y eficacia de lo que se resuelva es que dicho dictamen sea claro para que el examinador tenga los elementos suficientes para definir si la figura del rechazo de plano opera y le faculta así ordenarlo.

Cabe reiterar que el acto administrativo que se dicte en esos términos deben ser igualmente comprensivo para el solicitante, quien tiene la potestad de recurrirlo o no. Por lo que, Bajo este contexto no se le genera ninguna indefensión a la parte, dado que, como se indicó tiene abierta la posibilidad de exponer su disconformidad ante la primera y segunda instancia.

Así las cosas, puede agregarse a este discernimiento que, vía revocatoria, el solicitante tiene la opción de adecuar de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio y que eventualmente podría generar llevarlo al estudio de fondo. En atención a ello, se rechazan los argumentos externados por el recurrente dada la facultad legal y reglamentaria concedida a la Administración registral, para proceder con los rechazos de plano, y que le fue de aplicación al presente caso.

QUINTO. 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 (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 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 ...”. (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

Para el caso bajo examen, tal y como se desprende de los autos El Registro de la Propiedad Industrial, determinó con base en la minuta de rechazo de plano expedida por la oficina de Patentes de Invención, luego de la calificación realizada por la Dra. Marlen Calvo Chaves, examinadora de la oficina de patentes de invención que la solicitud presentada por la compañía S1 BIOPHARMA INC., denominada “*MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON TRASTORNO DE DESEO SEXOAL HIPOACTIVO (HSDD) CON EL TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN BUPROPION Y TRAZODONA*”, sus reivindicaciones de la 1 a la 34 se encuentran excluidas de materia de patentabilidad, para lo cual se puntualizó lo siguiente:

“...las reivindicaciones de la 1 a la 34, son reivindicaciones que se engloban dentro de la categoría de Métodos Terapéuticos para el tratamiento de personas y animales QUE SEGÚN LA Ley 6867 en el artículo 4 inciso b) y el Reglamento MIEM-JG-Nº1522 considera como exclusión de patentabilidad.

Todas las reivindicaciones (1-34) se refieren a un método de tratamiento de una mujer con Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo (HSDD, por sus siglas en inglés) con un tratamiento de combinación que consiste en la administración diaria de 150 mg de

bupropion y 75mg de trazadona (Reivindicación 1), 300 mg de bupropion y 150 mg de trazadona (reivindicación 28) caracterizado porque la mujer está en necesidad de tratamiento para el HSDD.

Las reivindicaciones dependientes 1-13,15-26, 29-34 se refieren a regímenes de dosificación; se entiende como régimen de dosificación al diseño de administración de un fármaco considerado su formulación, ruta de administración, intervalo de dosificación y duración de tratamiento. ..., dichos regímenes de dosificación se consideran características de un método de tratamiento, por tanto, toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones de la 1 a la 34 es materia excluida de patentabilidad.”

De ello se colige, el rechazo de la solicitud conforme al artículo 1 punto 4.b) de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que dice: “*Se excluyen de patentabilidad: ...b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.*”, en concordancia como el numeral 27 inciso 1, punto 3.a) del Acuerdo sobre los ADPIC. Procediendo, con ello lo dispuesto por el artículo 15.3 de su Reglamento, que dispone: “*En 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*”.

Así las cosas, este Tribunal concluye que el criterio técnico debidamente fundamentado emitido por la Dra. Calvo Chaves, visible a folio 117 del expediente de marras hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la normativa jurídica anteriormente indicada en materia de Patentes de Invención, y que se constituye como prueba esencial para este Órgano de alzada, por lo que se colige que la invención denominada: “**MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON TRASTORNO DE DESEO SEXOAL HIPOACTIVO (HSDD) CON EL TRATAMIENTO**

DE COMBINACIÓN BUPROPION Y TRAZODONA”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, y en razón de ello procede su rechazo. En consecuencia, se rechazan los agravios externados por la apelante siendo que el acto se encuentra debidamente motivado.

Finalmente, y en atención a la nulidad alegada no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que, del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Conforme a lo anterior, este Tribunal concluye que lo procedente es denegar la solicitud de patente presentada por la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa S1 BIOPHARMA INC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:47:50 horas del 4 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa S1 BIOPHARMA INC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:47:50 horas del 4 de noviembre de 2016, 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.**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez