

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1036-TRA-PI-366-14

Solicitud de patente denominada “*METODO DE TRATAMIENTO*”

GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE. LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 403-2012)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO No 818-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado, Abogado, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-800-402, en representación de la empresa **GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE. LTD.**, una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Singapur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del primero de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2012, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “***METODO DE TRATAMIENTO***”.



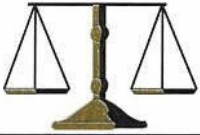
SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió rechazar de plano la solicitud de la Patente de Invención No. 2012-0403, denominada “**MÉTODO DE TRATAMIENTO**”.

TERCERO. Que mediante **Voto No 360-2013** de las 14:30 horas del 12 de abril de 2013, este Tribunal anuló la indicada resolución del Registro, a efecto de que procediera esa Autoridad a dictar una resolución de fondo debidamente motivada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 15 del Reglamento a la Ley de Patentes.

CUARTO. Que en cumplimiento de lo expresado en el relacionado Voto, el día 05 de febrero de 2014 la perito examinadora del Registro Dra. Marlen Calvo Chacón, emitió minuta de rechazo de plano de la solicitud.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta y tres minutos del primero de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió: “...**POR TANTO** / *Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención No. 2012-0403, denominada “MÉTODO DE TRATAMIENTO” por no ajustarse lo solicitado, a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.4.b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867. II. Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada...*”

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en la condición indicada y sin expresar agravios, interpuso recurso de apelación en virtud de lo cual conoce este Tribunal.



SÉTIMO. 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, o a la invalidez 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado y de importancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que una vez analizada la solicitud, la perito Dra. Marlen Calvo Chacón determinó que la misma versa sobre materia excluida de patentabilidad según lo dispuesto en el artículo 1.4 inciso b) del de la Ley de Patentes y 15.3 del Reglamento MIEM-JG-No.1522, (folios 36 y 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Autoridad Registral, con fundamento en el análisis previo que realizara la Dr. Marlen Calvo Chaves, Examinadora de Patentes de ese Registro, **rechaza de plano** la solicitud por considerar que la misma no contiene materia patentable de conformidad con lo establecido en el artículo 1, inciso 4. b) de la Ley 6867.

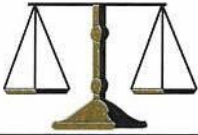
A pesar que la representación de la empresa apelante, tanto en su escrito de interposición del recurso como una vez conferida la audiencia de ley por este Tribunal, omite expresar agravios, procede este Órgano Superior a realizar un análisis de este asunto.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 1 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), en su inciso 1) define el concepto de invención: “...1.- *Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.*” Y en el inciso 4.b) excluye de patentabilidad, entre otros: “b) *Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.*”

En el análisis previo realizado por la perito Calvo Chacón, recomienda RECHAZAR DE PLANO la solicitud presentada, manifestando que: “*La materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 28, son reivindicaciones que se engloban dentro de la categoría de **Métodos terapéuticos para el tratamiento de personas o animales** que según la ley 6867 en el artículo 4 inciso b) [...] y el Reglamento MIEM-JG-No 15222 considera como una exclusión de patentabilidad. / Todas las reivindicaciones (1-28) se refieren a la aplicación de un método de tratamiento para un paciente que padece un trastorno de angiogénesis ocular o filtración vascular y a la administración para tal fin de cantidades que oscilan entre 1 a 50 mg de uno de los tres compuestos Pazopanib, Sorafenib y Sunitinib, inhibidores de receptores VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFR alfa, PDGFR beta, c-kit, y/o FGFR. / Estos compuestos según lo señalado por el solicitante en la descripción (ver particularmente páginas 9 y 10), son conocidos y ya fueron divulgados en los documentos de patente [...] WO02/059110 y WO03/106416; donde también se describe su utilidad como moduladores de la actividad angiogénica...*” (Ver folio 37).

Con fundamento en ello, el Registro de la Propiedad Industrial decide el rechazo de plano de la solicitud, indicando: “...se observa que lo que se pretende proteger en la presente solicitud corresponde a un método de tratamiento terapéutico en seres humanos, por lo que resulta



procedente rechazar de plano la solicitud tramitada bajo el expediente y ordenar la devolución del 50% de la tasa pagada...”

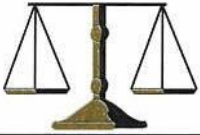
De lo anterior se desprende claramente que el objeto de las presentes diligencias no resulta materia patentable según nuestro ordenamiento, dado que lo pretendido constituye materia excluida de patentabilidad, razón por la cual considera este Tribunal, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar de plano la concesión solicitada y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de **GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del primero de abril de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 de 30 de marzo de 2009, 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 el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de **GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del primero de abril de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, rechazando de plano la solicitud de inscripción de la invención denominada **“MÉTODO DE**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TRATAMIENTO". 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.-**

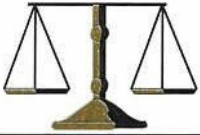
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

CREACIONES EXCLUÍDAS DE LAS PATENTES

TE: ACTIVIDADES MENTALES
DESCUBRIMIENTOS
TEORÍAS CIENTÍFICAS
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.27