

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0444-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención USO DE LENTES DE CONTACTO EN EL TRATAMIENTO DE UNA AFECCIÓN OFTALMOLÓGICA

Osio Corporation d/b/a/ Yolia Health, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-0123)

Patentes

VOTO 994-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **OSIO CORPORATION D/B/A/ YOLIA HEALTH**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18 horas del 21 de abril de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 9 de marzo de 2015 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes titulada **USO DE LENTES DE CONTACTO EN EL TRATAMIENTO DE UNA AFECCIÓN OFTALMOLÓGICA**, basándose en la solicitud internacional PCT/US2013/054425.



SEGUNDO. Que mediante minuta de rechazo de plano el ingeniero Esteban Leiva Loaiza señaló lo siguiente: “(...) *Observaciones fundamentadas: Todas las reivindicaciones de la solicitud de patente 2015-123 están planteadas como método de intervención oftalmológica en humanos que incluyen seleccionar y aplicar una lente de contacto y administrar fármacos, lo cual corresponde a un método terapéutico para el tratamiento de personas o animales. Lo anterior no puede ser patentado de acuerdo al art. 1-4b de la ley 6867 (...) Materia no patentable, Grupo 1: Reivindicación independiente 1 y dependientes 2 a 9. La reivindicación 1 describe lo siguiente: Un método de ajuste de una lente de contacto para un ojo de un sujeto, que comprende: determinar un radio de curvatura del meridiano corneal más plano del ojo; seleccionar una lente de contacto que tenga una zona óptica con una curvatura que varíe a partir de una curvatura en el meridiano corneal más plano del ojo entre aproximadamente 2.0 y aproximadamente 6.0 dioptrías ; y determinar la profundidad sagital de la córnea del ojo y seleccionar una lente de contacto que tenga una zona óptica con un radio de curvatura igual a la profundidad sagital de la córnea más una distancia entre aproximadamente 0.05 mm y aproximadamente 0.25mm. La anterior reivindicación, así como sus reivindicaciones dependientes (las reivindicaciones que incluyen en su alcance la definición de la reivindicación 1), reclaman la invención de un método terapéutico para el tratamiento de personas y dicha materia está excluida de recibir la protección de la patente de invención de conformidad con el Artículo 1, incisos 4-b de la Ley de Patentes costarricense.*”

TERCERO. Como consecuencia de dicho informe, mediante resolución dictada a las a las 15:18 horas del 21 de abril de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano lo pedido.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2015 el Licenciado Vargas Valenzuela interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, circunstancia por la cual conoce esta instancia.



QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado que las reivindicaciones pedidas se refieren a un método terapéutico para el tratamiento de personas (folios 25 a 27).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por el examinador ingeniero Esteban Leiva Loaiza y conforme al Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-J, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que resulta procedente rechazar de plano la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte el apelante en su escrito de fecha 20 de agosto de 2015 argumenta que adjunta un juego reivindicatorio enmendado de la siguiente forma: “las reivindicaciones 1 a 10 se fundamentan en al menos el parágrafo (0075) (...) el fundamento de las enmiendas de la reivindicación 18 puede ser encontrado al menos en la reivindicación 19 y párrafos (0031) y en los párrafos (0012), (0031), y (0057) de la solicitud tal y como fue presentado, el fundamento de las enmiendas de la reivindicación 20 puede ser encontrado en al menos las

reivindicaciones¹⁸ y 19 y en los párrafos (0012), (0031) y (0057) de la solicitud tal y como fue presentada. El fundamento de las demás enmiendas se encuentra en el texto de la memoria descriptiva de la presente invención, la cual tiene la claridad, suficiencia y novedad requerida por la Ley para conceder a estas reivindicaciones la protección que permite la legislación costarricense.”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La figura del rechazo de plano de las solicitudes de patente se encuentra regulada en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, 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.”

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.”
(El énfasis 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.

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe técnico por parte del examinador de planta, por no ajustarse lo solicitado, a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes:

(...) De las invenciones. Artículo 1°.- Invenciones. (...) Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones: (...) 4 b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de persona o animales.

Por su parte el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención indica que: *“no se pueden conceder invenciones que conciernen a métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico para seres humanos o animales, (...) Estos métodos no se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial.”*

El rechazo de plano resulta procedente, y representa un esfuerzo de la institución en busca de agilizar los procesos sin sacrificar los derechos que le pudieran corresponder al solicitante, quién no se ve amenazado por decisiones subjetivas y sin fundamento. En este caso la participación del ingeniero Esteban Leiva Loaiza demuestra solidez en sus argumentos técnicos y representa el ejercicio activo de la calificación del registrador/experto, al hacer el análisis claro y directo en la minuta descriptiva.



Ninguna de las reivindicaciones planteadas dentro de la presente solicitud se considera materia patentable, según lo analizado por el examinador estas reivindicaciones detallan un método de intervención oftalmológica en humanos que incluyen seleccionar y aplicar una lente de contacto y administrar fármacos, este método de intervención según el conocimiento técnico del examinador es considerado en realidad un método de tratamiento con un fin terapéutico, el cual no es patentable, siendo claramente que el objeto de la presente solicitud no resulta ser materia patentable según nuestro ordenamiento, dado a que para la ley costarricense no cumple con el requisito básico de ser considerado un invento, razón por la cual estima este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar de plano la concesión solicitada, la legislación citada resulta ser el asidero legal de su actuación y por lo tanto se encuentra dictada conforme a Derecho.

Revisado el asunto, debe este Tribunal mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo que no resulta procedente revocar la resolución apelada para intentar designar otro examinador cuando se cuenta con elementos suficientes para respaldar la decisión. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alza.

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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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 Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa **OSIO CORPORATION D/B/A/ YOLIA HEALTH**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 15:18 horas del 21 de abril de 2015, 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

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55