

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0602-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente vía PCT para la invención
MÉTODOS PARA TRATAR LA DIARREA EN ANIMALES DE COMPAÑÍA**

Jaguar Animal Health, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-360)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0170-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, demás calidades no indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa Jaguar Animal Health, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 201 Mission Street Suite 2375, San Francisco, California 94105, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:24:10 horas del 11 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. El 4 de agosto de 2017, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula 1-0335-0794, representando a Jaguar Animal Health, pide la entrada en fase nacional de la solicitud tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT/US2016/012681, titulada MÉTODOS PARA TRATAR LA DIARREA EN ANIMALES DE COMPAÑÍA.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 12:24:10 horas del 11 de setiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano lo pedido, ordenando la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de 2017 la licenciada Vargas Uribe, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada; siendo admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:16:41 horas del 10 de octubre de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez, nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previa las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. Se tiene como hecho con tal carácter, que lo solicitado es un método terapéutico para el tratamiento de animales (folios 18 y 19 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizado el contenido de la solicitud presentada, la rechazó de plano de conformidad con el estudio realizado por la Dra.

Lara Aguilar Morales, que estableció que lo pedido es un método terapéutico para el tratamiento de animales, por ende excluido de patentabilidad, lo anterior fundamentado en que “...*la materia que se está tratando de proteger describe el uso de compuestos para el tratamiento de animales de compañía con diarrea...*”, según lo establecido en el artículo 1.4.b) de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes).

Por su parte, la apelante alega que, ante lo indicado por la examinadora en la minuta de rechazo de plano, sea que “...*se recomienda al solicitante modificar el juego reivindicatorio de la solicitud para que esta pueda cumplir con los requisitos de patentabilidad requeridos por la legislación de patentes nacional.*”, presenta un nuevo pliego reivindicatorio.

CUARTO. DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN. La figura del rechazo de plano se encuentra regulada en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante Reglamento):

3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, que contravengan los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Asimismo, existe el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, reglamento 12-2010 de 18 de marzo de 2010 correspondiente al acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la sesión ordinaria 12-2010 el 18 de marzo de 2010, que de interés indica en sus artículos 4 y 5:

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.

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.

(subrayados nuestros)

El rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle trámite (en este caso a una solicitud de concesión de patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada según lo establecido legalmente, y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso administrativo que se busca iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que se trata de casos de materia no patentable, sea porque la ley nacional no las considera invenciones, las excluye de patentabilidad o son obtenciones vegetales, artículo 1 incisos 2, 3 y 4 de la Ley de Patentes. Debe basarse en un examen, el cual no tiene la autoridad registral la obligación de notificarlo, pues se está en una fase previa y no de fondo. Lo que si resulta vital para la validez y eficacia de lo que se resuelva es que dicho dictamen sea claro en cuanto a los motivos para

aplicar el rechazo de plano, siendo que el derecho de defensa en éstos casos se ejerce a través de la posibilidad de recurrir la resolución final que acoge el examen.

QUINTO. SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PLIEGO REIVINDICATORIO. La solicitud de la apelante es que sea revisado el nuevo juego reivindicatorio que presenta en alzada, de acuerdo a lo indicado por la examinadora en su minuta de rechazo de plano. Así, es de importancia resaltar que el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de Patentes indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, que indica:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado. Dicha jurisprudencia, de plena aplicación al caso del rechazo de plano, ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus resoluciones 0500,

0745 y 0938 de 2014; 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015; 0115, 0193, 0381, 0442 y 0631 de 2017; y 0012 de 2018.

Por lo anterior es que el hecho de que la examinadora haya señalado que existía la posibilidad de adecuación del pliego reivindicatorio no es de aplicación, ya que la actuación de la Administración Pública se rige por el principio de legalidad, establecido principalmente en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública; y lo indicado en la minuta de rechazo de plano carece de eficacia jurídica, por ser la modificación de reivindicaciones incompatible con el procedimiento de un rechazo de plano. Así, se solicita al Registro de la Propiedad Industrial instruir a sus examinadores internos y externos para que no hagan esa recomendación en las minutas de rechazo de plano, ya que no solamente son antijurídicas, si no que además confunden al solicitante, al llevarles a pensar que la modificación es una posibilidad para corregir el pliego reivindicatorio dentro de la misma solicitud.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. 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 de este Tribunal, 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 la licenciada María Vargas Uribe representando a la empresa Jaguar Animal Health, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad

Industrial a las 12:24:10 horas del 11 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma, rechazándose de plano la solicitud de concesión de patente. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.55