
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0277-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente (VITAMINA D3 Y ANALOGOS DE LA MISMA PARA ALIVIAR EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS CON LA QUIMIOTERAPIA)

BERG LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2011-0445)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0223-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y ocho minutos del seis de mayo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 1-355-794, vecino de San José, en su condición de apoderada especial de **BERG BIOSYSTEMS, LLC**, domiciliada en 1845 Elm Hill Pike, Nashville, TN 37210 (US), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:06:14 horas del 27 de abril del 2017.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante solicitud de inscripción de Patente de Invención, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial,

el 19 de agosto del 2011, el apoderado especial de **BERG BIOSYSTEMS, LLC**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**VITAMINA D3 Y ANALOGOS DE LA MISMA PARA ALIVIAR EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS CON LA QUIMIOTERAPIA**”.

Que a través de los informes técnicos preliminar Fase 1 y 2, así como el Concluyente, emitidos el 21 de junio del 2016, 11 de noviembre del 2016 y 22 de febrero del 2017 respectivamente, el perito designado al efecto dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 9:06:14 horas del 27 de abril del 2017 dispuso: “**POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada VITAMINA D3 Y ANALOGOS DE LA MISMA PARA ALIVIAR EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS CON LA QUIMIOTERAPIA.**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de mayo del 2017, el apoderado especial de **BERG BIOSYSTEMS, LLC**, interpuso recurso de apelación, y es en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal donde expresa sus agravios mediante escrito presentado el 24 de agosto de 2017. (folio 18 del legajo de apelación) y entre otros argumentos, solicitó se realizara un nuevo peritaje.

Una vez autorizado y rendido el peritaje de segunda instancia por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, éste fue puesto en conocimiento del solicitante, a quien se le dio audiencia por el término de un mes, mediante resolución de las 08:15 horas del 22 de junio de 2018, no obstante, la representación de la empresa solicitante **BERG BIOSYSTEMS LLC**, no se manifestó al respecto.

SEGUNDO. 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 o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

- 1- Que no se recomienda la concesión de la Patente por no cumplir las reivindicaciones 1 a 7, por ser obvia sobre la técnica anterior en lo que respecta al nivel inventivo, según se desprende del Informe técnico concluyente del 22 de febrero del 2017, firmado por la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves (folios 381 al 389 del expediente principal).
- 2- Que no se recomienda la concesión de la Patente, por contener materia considerada como excepción de patentabilidad, sean los métodos de tratamiento que no tienen aplicabilidad industrial, y que no pueden ser protegidos mediante una patente de invención, además de que las reivindicaciones presentan problemas de claridad y soporte, según los argumentos técnicos del Informe Técnico de Fondo de segunda instancia, del 8 de enero del 2019, firmado por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, (folios 110 a 129 del legajo de apelación)

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, y analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó por parte de la Dra. Marlen Calvo Chaves en su informe técnico concluyente (381 a 389 del expediente principal) que carecían del requisito intrínseco de **Nivel Inventivo**, requerimiento necesario para autorizar una patente; según dicho Informe Técnico Concluyente, del análisis se dictaminó que se cumple con los requisitos de claridad,

unidad de invención y suficiencia, más se rechaza la protección para la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 7 porque no cumplen con todos los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley 6867 y su reglamento.

Inconforme con dicha recomendación, el representante de **BERG BIOSYSTEMS, LLC**, solicitó un nuevo peritaje en esta segunda instancia, el cual fue rendido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán en el Informe Pericial 2017-0277-TRA-PI (visible a folios 110 a 129 del legajo de apelación), quien manifiesta que la emisión de este informe sobre la solicitud de la Patente llamada **VITAMINA D3 Y ANALOGOS DE LA MISMA PARA ALIVIAR EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS CON LA QUIMIOTERAPIA** se refiere al análisis de las reivindicaciones presentadas al Registro Nacional, y así evaluar la posibilidad de protección, indicando en lo que nos interesa: “*2.1 Exclusiones de patentabilidad: ... Tercer juego reivindicatorio (folio 377): El tercer juego reivindicatorio continúa con la misma objeción de las reivindicaciones anteriores. Aunque el solicitante redacte presentando una composición, sigue con materia de uso farmacéutico y de método de tratamiento presente y según el solicitante son los conceptos clave para su solicitud... Se considera que la Dra. Calvo emite el criterio correcto en el apartado de excepciones de patentabilidad en uno de los tres informes emitidos. El criterio de la Dra. Calvo fue el rechazo por considerar que la materia contenida se refería a métodos de tratamiento, pero en el ITP fase 2 y en el ITC la examinadora varía el criterio. La Dra. Calvo varía el criterio sin justificar el cambio, en el tanto que no haya una explicación clara del porqué varía el criterio, no es posible emitir un criterio comparativo más exacto. Es importante resaltar que no es necesario la continuación de los demás requisitos de patentabilidad para realizar el rechazo de la solicitud, ya que con el hecho de que existan métodos de tratamiento como objeto de la solicitud, ya es suficiente motivo para no proteger la misma mediante la aplicación del artículo 1 inciso 4b. Dado que este Tribunal ha solicitado realizare el análisis completo, se procede a la revisión de todos los demás requisitos... Se señala que el causal principal de rechazo sigue siendo que la materia presentada es exclusión de patentabilidad*”

pese a que se determinen otras objeciones secundarias. El solicitante alega ante este Tribunal sobre la novedad y nivel inventivo, pero queda fundamentado que el rechazo de esta solicitud corresponde a la no protección por tratarse de un método de tratamiento.”

Como se observa, los métodos de tratamiento se encuentran excluidos del otorgamiento de patentes en Costa Rica, artículo 1, inciso 4, párrafo b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley 6867): “**Se excluyen de la patentabilidad:... b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.**”; estas reivindicaciones no cubren un producto por sí mismo, sino la manera en la que es utilizado para obtener determinados efectos, por ello la importancia de examinar las reivindicaciones cuidadosamente para identificar y manejar, de la forma más adecuada los casos en que, bajo la apariencia de reivindicaciones de productos, lo que realmente se divulga es un método de tratamiento.

Como bien fue indicado en dicho informe por la examinadora Dra. Quintana Guzmán, este Tribunal solicitó el análisis completo de toda la patente, arrojando como resultado lo siguiente: “**2.2 Unidad de Invención:... Tercer juego reivindicatorio (folio 377):** *En el tercer juego existe una sola reivindicación independiente, la reivindicación 1, y por lo tanto se establece que, pese a que las reivindicaciones no son protegibles por ser métodos de tratamiento, sí existe unidad de invención...* **2.3 Claridad... Tercer juego reivindicatorio (folio 377):** *... se determina que además de presentar materia considerada exclusión de patentabilidad, el tercer juego no cumple con el requisito de claridad....* **2.4 Suficiencia y Soporte... Tercer juego reivindicatorio (folio 377):** *... se determina que además de presentar materia considerada exclusión de patentabilidad, el tercer juego tampoco cumple con el requisito de soporte. La descripción continúa siendo insuficiente en la materia de las reivindicaciones 1 a 7. Se considera que la Dra. Calvo omite la objeción del termino abierto “comprende” en los tres informes que ella emite, y por ello tampoco determina que existe problemas de soporte y suficiencia derivados de la terminología abierta.* **2.5 Criterios de**

***Novedad y Nivel Inventivo.** Se recuerda a este Tribunal que la solicitud no es protegible, dado a que se refiere a materia considerada método de tratamiento... 2.7 Conclusiones del Informe: ... se puede concluir que tal y como fueron presentadas las reivindicaciones ante la oficina de patentes del Registro Nacional, estas contienen materia considerada como excepción de patentabilidad... por lo que no puede ser protegidas mediante una patente de invención. Además, las reivindicaciones presentan problemas de claridad y soporte.”*

Si bien, el Registro inicialmente rechazó la solicitud de la patente, al realizarse el nuevo peritaje de segunda instancia, la especialista designada resuelve y analiza de forma diferente pero válida dicha experticia; incluso, se advierte por parte de este Órgano de Alzada que, mediante resolución de las 8:15 horas del 25 de enero del 2019, se dio audiencia del anterior dictamen pericial de segunda instancia, sin embargo, no fue externado por el interesado ningún tipo de conclusión.

Como indica el informe técnico de segunda instancia, la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, concluyó que la solicitud de la patente de invención denominada **VITAMINA D3 Y ANALOGOS DE LA MISMA PARA ALIVIAR EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS CON LA QUIMIOTERAPIA**, trata de un método de administrar esa vitamina D a un paciente antes de recibir quimioterapia, empleándose un método de tratamiento de la que por ley en nuestro país, es prohibida patentablemente su protección, siendo éste el principal problema por la que se deniega la solicitud, además de que todos los conceptos presentados por el apelante no constituyen características técnicas.

Siendo que en el Informe de segunda instancia rendido por la experta en la materia, ~~que para este Órgano resulta claro, transparente y cumple con los requisitos que debe conllevar este tipo de pericias~~ Es así como y todos los elementos fueron debidamente valorados y evaluados; para este Órgano resulta claro, transparente y cumple con los requisitos que debe conllevar este tipo de pericias llevando a dicha examinadora profesional a la conclusión de

que la solicitud de patente no puede gozar de protección, cuestión de la que se adhiere este Tribunal; es entonces que para este Tribunal es muy difícil no es posible para este Órgano admitir los agravios y revocar lo resuelto por el Registro Nacional.

Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **BERG BIOSYSTEMS, LLC**, y se confirma conforme al nuevo informe pericial, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:06:14 horas del 27 de abril del 2017, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“VITAMINA D3 Y ANALOGOS DE LA MISMA PARA ALIVIAR EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS CON LA QUIMIOTERAPIA”**.

SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 Víctor Vargas Valenzuela, apoderada especial de **BERG BIOSYSTEMS, LLC**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:06:14 horas del 27 de abril del 2017, la que en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“VITAMINA D3 Y ANALOGOS DE LA MISMA PARA ALIVIAR EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS CON LA QUIMIOTERAPIA”** 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

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM