

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0010-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente de invención “TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2”**

**SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-461)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## **VOTO 0301-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

*Recurso de apelación* planteado por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la compañía **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:11:05 horas del 17 de octubre de 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 10 de octubre de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la concesión de la patente de invención denominada “**TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2**”.

**SEGUNDO.** Que mediante Minuta de Rechazo de Plano emitido el 11 de octubre de 2017, la examinadora Dra. **Lara Aguilar Morales** dictaminó técnicamente el rechazo de plano de la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 15, de conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:11:05 horas del 17 de octubre de 2017 dispuso: “... **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 número 2017-0461, denominada TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2. II. Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada ...**”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de noviembre de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la compañía **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada y en virtud de ser admitido el de apelación conoce este Tribunal de alzada.

**CUARTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, 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 presentada por **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.**, la examinadora Dra. **Lara Aguilar Morales**, determinó que ésta no contiene materia patentable

según lo dispuesto en el artículo 1.4 inciso b) de la Ley de Patentes de Invención y el artículo 27.3 del acuerdo sobre los ADPIC, por tratarse de métodos terapéuticos para el tratamiento de personas o animales. (ver folio 18 a 19 del expediente principal)

**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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la concesión de la patente solicitada, indicando en lo que interesa:

*“... se desprende, que ADPIC señala que los estados miembros pueden excluir de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, y la ley nacional es específica en lo que se excluye de patentabilidad. La legislación nacional es clara en detallar taxativamente que los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos se excluyen de patentabilidad en Costa Rica. Es notorio que la invención propuesta por el solicitante intenta proteger en sus reivindicaciones el método terapéutico para el control glucémico de un paciente con Diabetes Mellitus tipo 2, mediante el uso de una combinación farmacéutica.*

*En virtud a lo anterior y conforme a lo explicado por la examinadora en la minuta de rechazo de plano, se establece que las reivindicaciones 1 a 15 se encuentran excluidas de patentabilidad.*

*En razón de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 del Reglamento a la Ley de patentes citada, lo procedente es **RECHAZAR DE PLANO** la solicitud tramitada bajo el presente expediente y ordenar la devolución del 50% de la tasa pagada...”.*

Por su parte, la representante de la compañía **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.**, manifiesta en su apelación que se está dejando en total indefensión a su representada para enmendar el juego reivindicatorio, según lo indicado en la minuta de rechazo de plano elaborada

el 11 de octubre de 2017 y según la resolución de rechazo de plano que se está solicitando revocar con apelación en subsidio no permiten un término prudencial para enmendar el juego reivindicatorio, como lo sugiere la examinadora. Que se solicita se declare la revocatoria de la resolución y en su lugar se continúe con el trámite de la patente de invención, otorgando un plazo prudencial para la debida presentación del juego reivindicatorio al no haber otorgado un plazo prudencial para enmendar el juego reivindicatorio enmendado, con las sugerencias apuntadas por la señora examinadora.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La figura del rechazo de plano de las solicitudes de patente se encuentra regulada por vía reglamentaria, en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 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 5º—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 1º.- Invenciones. ... 4. Se excluyen de patentabilidad: ...*  
*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 conciernan 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 de la Doctora **Lara Aguilar Morales**, 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.

El artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), como se dijo supra, en su inciso 1) define el concepto de invención y en el inciso 4) excluye expresamente de patentabilidad dentro del sistema de otorgamiento de patentes costarricense, indicando en el sub inciso b): “*Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.*”. Ninguna de las reivindicaciones planteadas dentro de la presente solicitud se considera materia patentable, según lo analizado por el examinador estas reivindicaciones detallan el uso de una combinación farmacéutica para el control glucémico de un paciente con Diabetes Mellitus tipo 2, y en donde 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 jurídico, dado a que para la ley costarricense, dicha materia se encuentra excluida de patentabilidad, 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.

La recurrente no lleva razón al señalar como agravio que el plazo para enmendar el juego reivindicatorio, según lo indicado en la minuta de rechazo y la resolución de rechazo de plano no permiten un término prudencial para enmendar el juego reivindicatorio; el Registro hizo bien conforme a derecho y sin violentar el debido proceso, en rechazar de plano la solicitud, sin poder evidentemente la solicitante presentar un nuevo juego de reivindicaciones. La solicitud se envía a

estudio técnico efectivamente como lo indica la ley, siempre y cuando ésta no tenga defectos que conlleven un rechazo de plano.

Con independencia de lo indicado por el perito respecto de la posibilidad de presentar un nuevo juego de reivindicaciones, tal aseveración, no otorga per se un derecho o una prevención procesal al solicitante, sino exclusivamente un criterio técnico para la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en la persona de su Director o quien asuma tal condición de acuerdo a Derecho, siendo este último quien puede valorar, aceptar o apartarse del criterio del perito, para prevenir. Siendo que en el presente caso homologa el criterio técnico, lo cual es mantenido por este tribunal.

Es criterio de este Tribunal, que el rechazo de plano lejos de concebir un perjuicio, en este caso le da la oportunidad al inventor de replantear su invención y presentarla correctamente, ya que aún el edicto no ha sido publicado, por lo que no ha entrado en esa fase.

En razón de todo lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:11:05 horas del 17 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma. En esta misma línea jurisprudencial se ha manifestado este Tribunal, por medio de los votos 0818-2014, dictado a las 08 horas con 55 minutos del 18 de noviembre de 2014, 0681-2015, dictado a las 13 horas con 30 minutos del 17 de setiembre de 2015, 0914-2015, dictado a las 08 horas con 40 minutos del 12 de noviembre de 2015, 0994-2015, dictado a las 14 horas con 40 minutos del 19 de noviembre de 2015, 0035-2017, dictado a las 13 horas con 40 minutos del 24 de enero de 2017 y 0457-2017, dictado a las 08 horas con 20 minutos del 14 de setiembre de 2017.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 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 la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:11:05 horas del 17 de octubre de 2017, la cual 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICOS Y QUIRÚRGICOS**

**TG: EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD**

**TNR: 00.38.19**