
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0532-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE CONCESION DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA “DISPERSIONES SOLIDAS EXTRUIDAS POR FUSION QUE CONTIENEN UN AGENTE INDUCTOR DE APOPTOSIS”

ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2013-224)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0322-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y un minutos del diecinueve de junio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, mayor, abogado, casado, portador de la cédula de identidad 1-04330939, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de c/o Codan Services Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11 Bermuda, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:49:25 horas del 6 de junio de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito recibido el 15 de mayo de 2013, la licenciada Alejandra Castro Bonilla, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de apoderada de las sociedades **ABBVIE INC y ABBOTT GMBH & CO. KG.**, solicita se le conceda la inscripción de la patente de

invención denominada **DISPERSIONES SÓLIDAS EXTRUIDAS POR FUSION QUE CONTIENEN UN AGENTE INDUCTOR DE APOPTOSIS.**

Que el 13 de setiembre del dos mil trece, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada, abogada, cédula de identidad 1-1007-0268, en condición de apoderada general de la empresa **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, presentó oposición contra la presente solicitud dentro del plazo establecido por considerar que la patente pretendida no cuenta con altura inventiva y presenta aspectos que no son patentables por ser materia excluida de patentabilidad, por referirse las reivindicaciones 46 a 56 a métodos de tratamiento.

El **Registro de la Propiedad Industrial**, una vez emitidos los informes técnicos preliminares fase 1, fase 2 y el informe técnico concluyente con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 08:49:25 horas del 6 de junio de 2019, resolvió en lo que interesa:

... **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes...; se resuelve:
I. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**. **II.** Rechazar la protección de las reivindicaciones 32 a 42 y 46 a 49 presentadas por el solicitante el 23 de octubre de 2018. **III.** Aceptar las reivindicaciones 1 a 31 y 43 a 45, presentadas por el solicitante el 23 de octubre de 2018, reenumeradas de la 1 a 34...

Inconforme con las reivindicaciones denegadas el apelante indica:

Las reivindicaciones 32-42 y 46-49 se refieren a productos que cumplen con todos los requisitos de patentabilidad y no se encuentran excluidas por el artículo 1.4.b, el cual en cambio se refiere a métodos.

Las formas de dosificación reclamadas en las reivindicaciones 32-42 y 46-49 no se refieren a métodos sino a productos definidos estructuralmente por sus componentes, no describen etapas de un método de tratamiento terapéutico, ni indicaciones terapéuticas, ni vías o modos

de administración, ni usos, de los productos reivindicados. Más bien se refieren a productos entidades físicas que se definen de manera estructural mediante sus componentes y concentraciones.

Por otra parte, queda claro a partir de la lectura de la memoria descriptiva que una forma de dosificación farmacéutica se refiere a las diferentes formas físicas que puede tener un producto farmacéutico, por ejemplo, cápsulas, grageas, gránulos, píldoras, polvos, tabletas, etc. Estos productos no pueden ser considerados métodos de tratamiento.

Cita como ejemplo las reivindicaciones 46, 47, 48 y 49 presentadas en fecha 23 de octubre de 2018, en respuesta al informe técnico preliminar fase 2 e indica que se refieren claramente a un producto definido por sus componentes o propiedades sin mencionar ninguna indicación terapéutica, vía de administración o modo de uso, misma suerte que corren las reivindicaciones 32-42 rechazadas por el examinador. Solicita se pida al examinador una nueva revisión de los alegatos, en caso de mantener la denegatoria, rogamos realizar un nuevo examen técnico y que se tramite el registro de la solicitud.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados el siguiente:

ÚNICO. Que las reivindicaciones 32 a 42 y 46 a 49 correspondientes a la patente titulada **Dispersiones sólidas extruidas por fusión que contienen un agente inductor de apoptosis**, son materia excluida de patentabilidad, según el informe técnico concluyente de fecha 7 de enero del 2019, rendido por el Dr. Oscar Mata Ávila, que rola a folios 190 a 194 del expediente principal.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado:

UNICO: Que las reivindicaciones 32 a 42 y 46 a 49 correspondientes a la patente titulada **Dispersiones solidas extruidas por fusión que contienen un agente inductor de apoptosis**, se refieren a un producto y no a un método de tratamiento médico.

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para la resolución del presente caso se admite la prueba aportada en el expediente de origen, se trata del informe técnico preliminar fase 2 de fecha 6 de agosto del 2018, rendido por el Dr. Oscar Mata Ávila, que rola a folios 147 a 153 del expediente principal y el informe técnico concluyente de fecha 7 de enero del 2019, rendido por el Dr. Oscar Mata Ávila, que rola a folios 190 a 194 del expediente principal.

QUINTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Con respecto a la oposición presentada en el caso bajo examen el apelante no argumentó en sus alegatos dato alguno dirigido directamente a la misma.

En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de patente al indicar que las formas de dosificación farmacéuticas son consideradas métodos de tratamiento terapéutico y no reivindicaciones de producto como lo quiere hacer ver el impugnante.

El artículo 1 de la ley de patentes contiene dos acápite de inadmisibilidad de registro de invenciones, a saber, las que no se consideran invenciones y las que se excluyen de patentabilidad, dentro de estas últimas se encuentran en el inciso b) “Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”.

En el caso bajo estudio según se colige del informe técnico preliminar fase 2 y el informe concluyente, las reivindicaciones 32 a 42 y 46 a 49 pretenden proteger métodos de tratamiento terapéuticos porque incluyen la frase “una forma de dosificación farmacéutica

administrada por vía oral”, pese a que el apelante eliminó la parte “administrada por vía oral”, eso no incide positivamente para que las reivindicaciones sean aceptadas.

Lo anterior se justifica en el sentido que la dosificación no es un producto, sino la forma en la que un producto se utiliza terapéuticamente. En este caso el medicamento es el medio por el cual se da el tratamiento, contrario a lo que indica el apelante no estamos frente a formas físicas que puede tener un producto farmacéutico, por ejemplo, cápsulas, grageas, gránulos, píldoras, polvos, tabletas, etc.; ya que lo que se pretende reivindicar es una forma de administrar el producto mediante un procedimiento, materialmente identificable, destinado a producir un efecto sobre el cuerpo humano.

La idea de excluir “*los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas*”, responde en la ley nacional a la necesidad ineludible de dejar al margen de toda contienda económica un bien supremo, como lo es la vida y la salud de las personas, que sea de libre acceso, es una fundamentación meramente ética.

El Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en varios votos el rechazo de invenciones que se refieren a métodos de tratamiento, ya que la ley lo prohíbe expresamente:

Alega la empresa apelante que el mero uso de la palabra tratamiento en una reivindicación no es motivo para considerar que se refiere a la exclusión al otorgamiento de patentes contenida en el inciso 4.b) del artículo 1 de la Ley de Patentes, antes transcrito. De la lectura de las reivindicaciones 1 a 3 y 10 a 12, que son las señaladas como métodos terapéuticos en el análisis técnico final, se desprende que éstas están dirigidas a describir el uso, ya sea en su forma o su finalidad, del producto farmacéutico inventado, lo cual hace que dichas reivindicaciones se entiendan como descriptoras de métodos terapéuticos, y por tanto deban rechazarse por ser materia excluida de la posibilidad de obtener una patente de invención. (Voto 167-2009 de las diez horas diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil nueve)

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 32 a 42 y 46 a 49, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por los peritos en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“dispersiones sólidas extruidas por fusión que contienen un agente inductor de apoptosis”**, no cumple con el requisito de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 08:49:25 horas del 6 de junio de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 08:49:25 horas del 6 de junio de 2019, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

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