

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0107-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente vía PCT para la invención MÉTODOS Y KITS PARA TRATAR LA DEPRESIÓN

Janssen Pharmaceutica NV, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-521)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0406-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del once de julio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa Janssen Pharmaceutica NV, organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Turnhoutseweg 30, B-2340 (BE), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:31 horas del 19 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. El 15 de noviembre de 2017, la licenciada Vargas Uribe, en su condición indicada, pide la entrada en fase nacional de la solicitud tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT/US2016/033404, titulada MÉTODOS Y KITS PARA TRATAR LA DEPRESIÓN.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 13:49:31 horas del 19 de enero de 2018, 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 30 de enero de 2018 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 10:43:57 horas del 7 de febrero de 2018.

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 la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. Se tiene como hecho con tal carácter, que lo solicitado es un método terapéutico para el tratamiento de personas (folios 23 y 24 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. Marlen Calvo Chaves, que estableció que lo pedido es un método terapéutico para el tratamiento de depresión en personas, por ende excluido de patentabilidad, 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 el plazo para entablar recursos es muy corto para contestar en materia de patentes, por lo que se debe dar una oportunidad de defensa previa al dictado del rechazo de plano para enmendar las reivindicaciones; y que la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual no rechazó la solicitud de plano.

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 LOS ALEGATOS DEL RECURSO. No puede este Tribunal atender la solicitud de la apelante, sea que se “enderee” el procedimiento para que se otorgue un plazo entre el rechazo de plano y el dictado de la resolución final, en el cual pueda la empresa solicitante

ejercer un derecho de defensa, ya que las actuaciones de la Administración se rigen por el principio de legalidad, artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, y no está previsto en la normativa aplicable que se otorgue un plazo como el pedido, el cual en todo caso desvirtuaría la naturaleza del rechazo previsto, ya que éste entonces no sería “de plano”.

Y sobre la tramitación de este asunto en la vía del PCT, dicho cuerpo normativo tan solo es una metodología para ordenar las formalidades de las solicitudes que a través de sus postulados se distribuyen a los diversos países designados, más gracias al principio de territorialidad y soberanía que rige en el concierto de las naciones es que será cada uno de ellos el que decida, de acuerdo a su particular legislación, si a lo solicitado le puede ser otorgada la categoría de patente, resultando que lo pedido, en Costa Rica, corresponde a una exclusión de patentabilidad

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 Janssen Pharmaceutica NV, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:31 horas del 19 de enero de 2018, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

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