

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0102-TRA-PI

Solicitud de patente denominada “UNA FORMA CRISTALINA Y AMORFA DE GENZ 112638 HEMITARTRATO COMO INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”

GENZYME CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-0586)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0417-2018

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

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, con cédula 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENZYME CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 500 Kendall Street Cambridge, MA 02142, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:32 horas del 10 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2017, la licenciada María Vargas Uribe, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**UNA FORMA CRISTALINA Y AMORFA DE GENZ 112638 HEMITARTRATO COMO INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA**”

SEGUNDO. Que el día 22 de diciembre de 2017, la perito examinadora del Registro, PhD. Jéssica Valverde Canossa, emitió minuta de rechazo de plano de la solicitud.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:15:32 horas del 10 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “...**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 2017-0586, denominada “UNA FORMA CRISTALINA Y AMORFA DE GENZ 112638 HEMITARTRATO COMO INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA”. II. Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada. (...) NOTIFÍQUESE...*”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada Vargas Uribe, interpuso recurso de apelación y en virtud de que fuera admitido conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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 **GENZYME CORPORATION**, la perito PhD. Jéssica Valverde Canossa, determinó que la materia contenida en la solicitud 2017-0586 no es una divisional de la solicitud 2012-0277 y que debe ser rechazada con base

en el artículo 15, inciso 3 del Reglamento MIEM-JG n° 15222. Asimismo, que las reivindicaciones de la 1 a la 12 versan sobre un método de tratamiento terapéutico, lo cual está excluido de patentabilidad, según el artículo 1, inciso 4 de la Ley 6867 y la materia comprendida en las reivindicaciones 13 a 15 no consta tal cual, en las reivindicaciones, según fueron presentadas originalmente (folios 123 a 129) y en el informe de fase 2 se encontró que esta dosis de administración es conocida en el estado de la técnica, por lo que se considera que ya fue analizada (folios 16-17).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial **rechazó de plano** la solicitud; con fundamento en el análisis previo que realizara la PhD. Jéssica Valverde Canossa, al considerar que contiene materia excluida de patentabilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 1, inciso 4) de la Ley 6867. Agrega la autoridad registral que las reivindicaciones de 13 a 15 son idénticas a las originarias, que ya fueron analizadas mediante el informe técnico fase 2 del 10 de octubre de 2017, por lo que en este caso se trata de la segunda presentación de una solicitud ya tramitada, toda vez que no constituye una respuesta a objeciones planteadas por el examinador en ese informe técnico y por ello resulta improcedente que sean analizadas nuevamente.

Por su parte, la **licenciada María Vargas Uribe** expresa en sus agravios que el motivo principal del rechazo de plano indicado por la señora examinadora; fundamentado en el inciso 3 del artículo 19 de la Ley de Patentes, debe ser desestimado por cuanto no es a esta profesional a quien le corresponde aplicar las normas sustantivas de este procedimiento -sino únicamente referirse a la materia que se reclama- siendo ello competencia del Registrador o Asesor del departamento respectivo. Afirma que su representada tiene derecho a que se examine su solicitud mediante los informes técnicos respectivos y no con una minuta de

observaciones. Alega que la examinadora no tomó en cuenta que la materia de las reivindicaciones de la 13 a la 15 se refiere a una forma de dosificación que contiene 25 miligramos de eliglustato, que es una combinación de las características de estas reivindicaciones, las cuales no han sido previamente consideradas en esas combinaciones respecto del documento D2.

Agrega que, con la simple interpretación de una norma de reglamento, se está determinando en vía administrativa restringir solicitudes que merecen el trámite de registro correspondiente y dicha interpretación está perjudicando a los solicitantes. Manifiesta que su representada presentó la divisional con reivindicaciones que no coinciden con la solicitud madre, y busca una protección específica de la descripción de la invención aportada, sin que esto signifique una ampliación o extensión de la materia reivindicada.

Con fundamento en dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso, que este Órgano Colegiado se pronuncie en cuanto a que la solicitud divisional que se conoce bajo el expediente 2017-0586 se encuentra correctamente presentada, cumpliendo con los requisitos establecidos por la legislación y en consecuencia se devuelva este procedimiento al momento de nombramiento de perito para el correspondiente estudio de fondo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), en su inciso 1) define el concepto de invención: “...1.- *Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.*” Aunado a ello, en el inciso 4.b) excluye de patentabilidad, entre otros: “*b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.*”

Con fundamento en el análisis previo realizado por la perito Valverde Canossa, el Registro decidió RECHAZAR DE PLANO la solicitud presentada, indicando que:

“...TERCERO. Sobre lo que debe ser resuelto. De lo anterior se desprende que el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud en la que las reivindicaciones 13 a 15 ya fueron analizadas mediante informe técnico fase 2 del diez de octubre de 2017.

(...)

Si bien en este momento procesal el solicitante está facultado para presentar una solicitud divisional, se observa en este caso que no se trata de una solicitud con tal característica sino más bien, una segunda presentación de una solicitud ya tramitada en esta Oficina, por lo que resulta improcedente volver a analizar características técnicas en una solicitud divisional que son idénticas a las analizadas en la solicitud originaria...”

Adicionalmente, respecto de las reivindicaciones de la 1 a la 12, del informe realizado por la examinadora indicada se desprende que refieren a un método de tratamiento terapéutico de la enfermedad de Gaucher y por ello; según nuestro ordenamiento, no resulta materia patentable dado que lo pretendido constituye materia excluida de patentabilidad, razón por la cual considera este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en proceder al **rechazo de plano** de la patente solicitada.

Respecto de la **figura del rechazo de plano** ya este Tribunal se manifestó en forma reiterada, dentro de otros en el **Voto No 497-2014**, de las 14:05 horas del 26 de junio de 2014:

“(...) Respecto del rechazo de plano, en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial, se detalla que el examinador de patentes debe evaluar las solicitudes de inscripción del área específica de ejecución, realizando un examen preciso de éstas, considerando las causas de exclusión de patentabilidad contempladas en la Ley de Patentes de Invención, en aplicación de toda la normativa vigente y las instancias competentes, con el fin de determinar mediante un análisis

técnico si procede conceder la solicitud presentada, o por el contrario amerita el rechazo de plano.

De este modo, ha verificado este Tribunal que el informe elaborado por la examinadora, (...) (anexado a la Minuta de Rechazo de Plano), se encuentra debidamente fundamentado y motivado y; una vez realizado el análisis técnico correspondiente, determinó la profesional que la solicitud presentada por la empresa (...), no es materia patentable en nuestro país, en razón de lo cual lo correspondiente era el rechazo de plano, siendo esa recomendación aceptada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, quien mediante una resolución también debidamente motivada y acorde con lo establecido por la ley para tales efectos, procedió a rechazar de plano la solicitud.

Es así que, no resultaba necesario que ese informe técnico fuera notificado a la parte interesada, por cuanto, tal como se afirmó en el Voto No. 1015-2013, en que fundamenta el apelante su reclamo, ello no genera indefensión, en razón de que la empresa solicitante pudo ejercer su derecho de defensa con los recursos establecidos al efecto por la ley (revocatoria ante la propia Oficina de Patentes y apelación en subsidio para ante este Tribunal) en contra de la resolución venida en Alzada, por cuanto al ser una solicitud manifiestamente infundada no procedía darle trámite, siendo que el solicitante debió fundamentar de manera satisfactoria su recurso, modificando el cuerpo reivindicatorio si era necesario, con el fin de que la Autoridad Registral aceptara continuar con el trámite hasta efectuar el examen de fondo, lo cual no sucedió en este caso.

Por lo expuesto, considera este Órgano Superior que tanto el dictamen rendido por la perito (...) como la resolución apelada han sido suficientemente motivados, ya que en ellos hay una relación clara de los elementos que llevaron a concluir que las reivindicaciones propuestas no constituyen materia patentable, (...)” (Voto No 497-

2014, de las 14:05 horas del 26 de junio de 2014)

Advierta el recurrente que lo indicado en el Voto parcialmente transcrito resulta de plena aplicación en este caso, toda vez que sí existe un informe pericial previo, esto es, un análisis técnico elaborado por la PhD. Jéssica Valverde Canossa. Sin embargo, su representación no ejerció su derecho al presentar los recursos de revocatoria ante la Autoridad Registral o de apelación ante este Órgano Superior, procediendo a modificar el cuerpo reivindicatorio con el fin de ajustarlo a nuestra legislación y en razón de ello no resultan atendibles en esta instancia sus alegatos.

Respecto de lo alegado por la parte apelante, en el sentido de considerar su solicitud como una divisional, concluye este Órgano de Alzada que ello no es así porque no cumple con los requisitos establecidos en nuestra normativa, sino que se trata de una segunda presentación de la solicitud ya tramitada en el expediente 2012-0277 y con base en ello lo procedente es confirmar la resolución de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 15 de la Ley de Patentes de Invención.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en representación de **GENZYME CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:32 horas del 10 de enero de 2018, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 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 representación de **GENZYME CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:32 horas del 10 de enero de 2018, la que en este acto se confirma, rechazando de plano la solicitud de inscripción de la invención denominada “**UNA FORMA CRISTALINA Y AMORFA DE GENZ 112638 HEMITARTRATO COMO INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA**”. 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 Ortiz Mora