
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0407-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE “DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON SUPERFICIES DE AGARRE SOBREMOLDEADAS”

ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2013-0399)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0442-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y seis minutos del catorce de agosto del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el licenciado **EDUARDO JOSÉ ZUÑIGA BRENES**, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad 104330939 en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bermuda, domiciliada en Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 16:16:07 horas del 30 de mayo de 2018.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A. Que mediante escrito recibido el 19 de agosto de dos mil trece, la licenciada Alejandra Castro Bonilla, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número 108800194, en su condición de apoderada especial de la sociedad **ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD**, solicitó la inscripción de la patente de invención

denominada “**DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON SUPERFICIES DE AGARRE SOBREMOLDEADAS**”.

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 16:16:07 horas del 30 de mayo de 2018, resolvió ... **POR TANTO** *Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes...*; se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada **DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON SUPERFICIES DE AGARRE SOBREMOLDEADAS...**

Respecto de lo resuelto el recurrente alega, en lo conducente:

El examinador sostiene que el problema a ser resuelto por la solicitud de patente se relaciona con la manipulación mejorada de dispositivos de inyección automática. Sin embargo, D1 y D2 solos o combinados no permiten combinarse de manera tal de solucionar el mismo problema técnico que se resuelve mediante el dispositivo de inyección automático de las reivindicaciones 1 y 21.

El D1 describe que el dispositivo “se configura para tener un alojamiento generalmente plano sellado con dimensiones periféricas que se aproximan a las tarjetas de crédito para facilitar la facilidad y conveniencia en el transporte, manejo y uso del dispositivo.” Una persona versada en la materia apreciaría por lo tanto que se pretende que el dispositivo D1 sea plano, compacto y que ocupe el mínimo espacio, por ejemplo, un contenedor para transporte tal como una cartera.

A partir del D1 los inventores buscaron solucionar el problema de la forma tubular de inyector automático, que eran grandes y difíciles de transportar convenientemente y difíciles para activar el inyector en una aplicación de emergencia. El D1 busco abordar estos problemas proporcionando un inyector compacto de forma de tarjeta de crédito sin un botón de disparo que es plano y carece de estructura tubular para proporcionar espacio para incluir pictogramas relativamente largos y fáciles de entender. El dispositivo D1 renuncia a propósito al botón de disparo en el alojamiento a favor de un protector de agujas movable que

actúa como elemento de activación de la inyección cuando se presiona contra un sitio de inyección y se protege con un cobertor cuando no está en uso.

El dispositivo D2 tiene una estructura y forma considerablemente diferentes al dispositivo D1, es de tipo pen de insulina cilíndrico con un botón accionado por el usuario 48 ubicado en un extremo terminal establece la cantidad de dosis para luego realizar una inyección presionando un botón.

A diferencia del dispositivo D1, que es un dispositivo de uso de emergencia que administra una dosis predeterminada, el dispositivo D2 es un inyector de dosis ajustable con una perilla de dosificación para ajustar la cantidad de insulina dispensada por inyección.

El examinador admite que el D1 y D2 ambos fallan en divulgar una porción proximal que tenga una forma tubular irregular en la cual la cara frontal y una cara dorsal opuestas son planas y las caras laterales primera y segunda son convexas, así como también un botón de disparo ubicado en la cara frontal o en la cara dorsal de la porción proximal. A pesar de esto, el examinador argumenta que [ubicar el botón de disparo en una cara] junto con otras características adicionalmente descritas en la invención presentada relacionadas con color, dureza, textura y forma de la superficie sobremoldeada conocidas... y por tanto evidentes. El examinador además argumenta que las características no contribuyen a generar un efecto inesperado y por lo tanto la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución del problema planteado en comparación con el estado del arte.

Los resultados de un estudio de usuario llevado a cabo en dispositivos de inyección automática como el pretendido difieren del argumento del examinador ya que las características descritas hacia al dispositivo fácil y cómodo de sujetar, la configuración del dispositivo es bien adecuada para quienes padecen disfunciones manuales, los participantes coincidieron que el dispositivo brinda comodidad para efectuar los pasos de la inyección y que la invención era la más fácil de usar en comparación con cuatro configuraciones de dispositivo alternativas que no incluían superficies sobremoldeadas de agarre.

A partir del estudio del usuario debería apreciarse que el dispositivo de inyección de las reivindicaciones 1, 21 y 33 tienen una estructura, una operación y una función para mejorar

la manipulación del mismo en comparación con otros diseños.

El tamaño y la forma del dispositivo reivindicado, combinado con las superficies de agarre, permiten a los usuarios, algunos con disfunciones manuales tales como artritis, agarrar cómodamente y usar el dispositivo, ventaja que no brinda D1, el cual tiene un tamaño menor, de difícil agarre para un usuario con una disfunción manual. El dispositivo de inyección de las reivindicaciones 1, 21 y 33 soluciona problemas que no estaban contemplados por el diseño D1. Considera que los dispositivos de las reivindicaciones 1, 21 y 33 resuelven el problema técnico de mejorar la manipulación de dispositivos de inyección por medio de la provisión de una estructura que facilite la manipulación y el agarre.

El examinador admite que ubicar el botón de disparo en una cara (planar) no se describe en las referencias citadas y no proveen sustento para que una persona versada en la materia pudiera encontrar obvio ubicar un botón de disparo en una cara frontal planar o cara posterior del dispositivo de D1. El examinador no da razones para justificar como una persona versada en la materia podría deducir a partir de D1 que se requiere un botón de encendido, cuando D1 enseña justo lo opuesto.

Respecto de D2 el recurrente en el mismo sentido sostiene que una persona versada en la materia no hubiera arribado a la ubicación del botón de disparo en una cara chata frontal o trasera de un dispositivo automático de inyección.

El solicitante señala que el dispositivo de inyección de la reivindicación 33 soluciona un problema técnico de mejorar el agarre y manipulación de dispositivos de inyección automática que no se deriva del D1 y del D2.

Solicita un nuevo examen en la etapa de apelación.

B. En el presente caso el impugnante solicitó que se realizará una nueva prueba pericial para el examen de la solicitud de patente, por lo que el Tribunal en fecha del 27 de marzo de 2019 (folio 47 legajo de apelación), admitió la prueba pericial propuesta y solicitó al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, la proposición de una terna para escoger al respectivo perito. Una vez nombrado el respectivo perito, mediante resolución del 9 de julio de 2019 (folio 65

legajo de apelación) se previno al recurrente el depósito de honorarios para realizar el respectivo peritaje, acto notificado el 16 de julio de 2019, prevención que no cumplió el recurrente dentro del plazo otorgado por el Tribunal. Por lo tanto, no se cuenta con un informe pericial en esta etapa para confrontar con los alegatos del recurrente.

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

Que las reivindicaciones 1 a la 40 correspondientes a la patente titulada **DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON SUPERFICIES DE AGARRE SOBREMOLDEADAS** no cumplen con el requisito de nivel inventivo, según el informe técnico concluyente de fecha 16 de mayo del 2018, rendido por el Ing. Luis Diego Monge Solano, que rola a folios 116 a 121 del expediente principal.

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

Que las reivindicaciones 1 a la 40 correspondientes a la patente titulada **DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON SUPERFICIES DE AGARRE SOBREMOLDEADAS** cumplan con el requisito de nivel inventivo, según se desprende del informe técnico concluyente de fecha 16 de mayo del 2018, rendido por el Ing. Luis Diego Monge Solano, que rola a folios 116 a 121 del expediente principal.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para la resolución del presente caso se admite la prueba aportada en el expediente de origen que rola de folios 116 a 121, se trata del informe técnico concluyente de fecha 16 de mayo del 2018, rendido por el Ing. Luis Diego Monge Solano.

En cuanto a la prueba para mejor resolver no fue dictaminada en razón del incumplimiento del pago de honorarios por parte del recurrente.

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 necesaria sanear

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que nos ocupa, el impugnante alega que las reivindicaciones de la patente requerida si cuentan con el requisito de nivel inventivo ya que no resulta obvia ni se deriva de los documentos previos D1 y D2 citados por el perito en el examen de fondo.

La ley de patentes de invención, en su artículo 2 indica que *“una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”*.

En el presente caso la patente se esta denegando por incumplir con el requisito de nivel inventivo del inciso 5 del artículo 2 de la ley de rito, que indica:

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

Por su parte el inciso 3 del mismo artículo indica:

3. ...El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable...

Para poder determinar la existencia o no del nivel inventivo o actividad inventiva de la patente solicitada se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada por la solicitud de invención con la tecnología preexistente (en este caso D1 y D2), cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico interiorizado en la materia de pasar de una a otra tecnología

mediante la aplicación de tal capacidad.

En el presente caso, según indica el examinador en el informe técnico concluyente del 16 de mayo de 2018, las reivindicaciones que determinan el contenido de la presente invención carecen del requisito de nivel inventivo, lo anterior por cuanto bajo el método de evaluación conocido como “problema-solución”, la invención presentada carece de nivel inventivo pues para un técnico en la materia correspondiente, resulta obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Según el informe técnico concluyente (folios 116 a 121 expediente de origen) la presente invención, *busca mejorar la manipulación de dispositivos de inyección automática*. Se provee un dispositivo cuyo alojamiento posee superficies sobremoldeadas de agarre, en el nuevo pliego reivindicatorio se hace énfasis en describir un cuerpo cilíndrico, con una cara frontal y otra dorsal ambas planas y con caras laterales convexas, además de un botón de activación que se ubica en una de las caras planas dorsal o frontal.

En razón de lo anterior el examinador indica que: *D1 describe un dispositivo de inyección automática el cual comprende un alojamiento que protege una cavidad donde se acomoda un contenedor, adicionalmente se describe una superficie de agarre sobremoldeada, con dos caras planas y porciones laterales convexas en su porción proximal. D2 por su parte describe un dispositivo de inyección con un cuerpo cilíndrico, el cual tiene un actuador en su parte superior que dispensa una dosis predeterminada de fluido. Si bien es cierto que la característica de ubicar el botón actuador en una cara no se describe, dicha característica con otras adicionales descritas en la invención presentada relacionadas con el color, dureza, textura y forma de la superficie sobremoldeada son conocidas en el estado del arte y por tanto evidentes para un experto en la materia, además que no contribuyen a generar un efecto inesperado.*

Por lo que el informe técnico concluyente, determinó que el pliego reivindicatorio presentado

luego del informe de fase 2, mantiene la carencia de nivel inventivo, en el sentido de que la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución al problema planteado, en comparación con el estado del arte, cuyo resultado se deduce de D1, como el más cercano, en combinación con D2, por lo que las reivindicaciones de 1 a 40 carecen de nivel inventivo.

En cuanto a los agravios principales del apelante los mismos se refieren a que, *D1 y D2 solos o combinados no permiten combinarse de manera tal de solucionar el mismo problema técnico que se resuelve mediante el dispositivo de inyección automático de las reivindicaciones 1 y 21.*

Para poder llegar a esta conclusión la evaluación se realiza a la luz de la capacidad técnica de una persona versada en la materia, que en este caso es el señor Ing. Luis Diego Monge Solano, quien con su conocimiento llegó a la conclusión que de las reivindicaciones presentadas carecen de nivel inventivo.

También indica el apelante dentro de sus agravios:

El D1 describe que el dispositivo “se configura para tener un alojamiento generalmente plano sellado con dimensiones periféricas que se aproximan a las tarjetas de crédito para facilitar la facilidad y conveniencia en el transporte, manejo y uso del dispositivo.”

*Una persona versada en la materia apreciaría por lo tanto que se pretende que el dispositivo D1 sea **plano, compacto y que ocupe el mínimo espacio, por ejemplo, un contenedor para transporte tal como una cartera.***

A partir del D1 los inventores buscaron solucionar el problema de la forma tubular de inyectores automáticos, que eran grandes y difíciles de transportar convenientemente y difíciles para activar el inyector en una aplicación de emergencia. El D1 busco abordar estos problemas proporcionando un inyector compacto de forma de tarjeta de crédito sin un botón de disparo que es plano y carece de estructura tubular para proporcionar espacio para incluir pictogramas relativamente largos y fáciles de entender. El

dispositivo D1 renuncia a propósito al botón de disparo en el alojamiento a favor de un protector de agujas movable que actúa como elemento de activación de la inyección cuando se presiona contra un sitio de inyección y se protege con un cobertor cuando no está en uso.

El dispositivo D2 tiene una estructura y forma considerablemente diferentes al dispositivo D1, es de tipo pen de insulina cilíndrico con un botón accionado por el usuario 48 ubicado en un extremo terminal establece la cantidad de dosis para luego realizar una inyección presionando un botón.

A diferencia del dispositivo D1, que es un dispositivo de uso de emergencia que administra una dosis predeterminada, el dispositivo D2 es un inyector de dosis ajustable con una perilla de dosificación para ajustar la cantidad de insulina dispensada por inyección.

El examinador admite que el D1 y D2 ambos fallan en divulgar una porción proximal que tenga una forma tubular irregular en la cual la cara frontal y una cara dorsal opuestas son planas y las caras laterales primera y segunda son convexas, así como también un botón de disparo ubicado en la cara frontal o en la cara dorsal de la porción proximal. A pesar de esto, el examinador argumenta que [ubicar el botón de disparo en una cara] junto con otras características adicionalmente descritas en la invención presentada relacionadas con color, dureza, textura y forma de la superficie sobremoldeada conocidas... y por tanto evidentes. El examinador además argumenta que las características no contribuyen a generar un efecto inesperado y por lo tanto la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución del problema planteado en comparación con el estado del arte.

*Los resultados de un estudio de usuario llevado a cabo en dispositivos de inyección automática como el pretendido difieren del argumento del examinador ya que las características descritas **hacia al dispositivo fácil y cómodo de sujetar, la configuración del dispositivo es bien adecuada para quienes padecen disfunciones manuales**, los participantes coincidieron que el dispositivo brinda comodidad para*

efectuar los pasos de la inyección y que la invención era la más fácil de usar en comparación con cuatro configuraciones de dispositivo alternativas que no incluían superficies sobremoldeadas de agarre.

*A partir del estudio del usuario debería apreciarse que el dispositivo de inyección de las reivindicaciones 1, 21 y 33 tienen una estructura, una operación y **una función para mejorar la manipulación del mismo en comparación con otros diseños.***

El tamaño y la forma del dispositivo reivindicado, combinado con las superficies de agarre, permiten a los usuarios, algunos con disfunciones manuales tales como artritis, agarrar cómodamente y usar el dispositivo, ventaja que no brinda D1, el cual tiene un tamaño menor, de difícil agarre para un usuario con una disfunción manual. El dispositivo de inyección de las reivindicaciones 1, 21 y 33 soluciona problemas que no estaban contemplados por el diseño D1. Considera que los dispositivos de las reivindicaciones 1, 21 y 33 resuelven el problema técnico de mejorar la manipulación de dispositivos de inyección por medio de la provisión de una estructura que facilite la manipulación y el agarre.

El examinador admite que ubicar el botón de disparo en una cara (planar) no se describe en las referencias citadas y no proveen sustento para que una persona versada en la materia pudiera encontrar obvio ubicar un botón de disparo en una cara frontal planar o cara posterior del dispositivo de D1. El examinador no da razones para justificar como una persona versada en la materia podría deducir a partir de D1 que se requiere un botón de encendido, cuando D1 enseña justo lo opuesto.

Respecto de D2 el recurrente en el mismo sentido sostiene que una persona versada en la materia no hubiera arribado a la ubicación del botón de disparo en una cara chata frontal o trasera de un dispositivo automático de inyección.

El solicitante señala que el dispositivo de inyección de la reivindicación 33 soluciona un problema técnico de mejorar el agarre y manipulación de dispositivos de inyección automática que no se deriva del D1 y del D2.

Los agravios del recurrente versan sobre las características del dispositivo que le permiten diferenciarse del estado de la técnica preexistente, tales como tamaño, facilidad de uso para personas con disfunciones manuales, agarre y otros atributos que conllevan implícito el nivel inventivo requerido por la legislación de patentes, además de mostrar las diferencias existentes entre D1 y D2 con la invención pretendida.

Si bien el apelante realiza un esfuerzo para mostrar la diferencia entre lo divulgado y lo pretendido por la invención no existe un examen posterior para analizar dichos alegatos, el recurrente no realizó el pago en segunda instancia administrativa y por ende este órgano debe basarse en el informe técnico concluyente citado, y del cual se extrae que la invención presentada no cuenta con el nivel inventivo para su concesión.

En el presente caso no existe un elemento objetivo (peritaje), que analice la invención presentada de acuerdo a los argumentos del recurrente. Lo que ocurre en el caso bajo examen es que el perito concluyó que la combinación de D1 y D2 (técnica preexiste), conducen a deducir la obviedad de la invención presentada.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 40, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON SUPERFICIES DE AGARRE SOBREMOLDEADAS”**, no cumple con el requisito de patentabilidad (nivel inventivo) que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **EDUARDO JOSÉ ZUÑIGA BRENES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 16:16:07 horas del 30 de mayo de 2018, 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 **EDUARDO JOSÉ ZUÑIGA BRENES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 16:16:07 horas del 30 de mayo de 2018, 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**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM