
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0297-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención denominada “*MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNE DE TUMORES SOLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECIFICAMENTE A CD 38*”

Apelante, JANSSEN BIOTECH INC.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 589-2017)

Marcas y otros signos

VOTO 0565-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del tres de octubre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderado especial de la empresa JANSSEN BIOTECH INC, con domicilio en 800/850 Ridgeview Drive, Hhorsham, Pennsylvania 19044, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:54 horas del 24 de mayo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2017, la Licda. María Vargas Uribe, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía JANSSEN BIOTECH INC., solicitó el registro de la patente de invención “*MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNE DE TUMORES SOLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECIFICAMENTE A CD 38*”. La presente solicitud reclama la prioridad Estados Unidos de América: 24 de junio de 2015 (62/184,018),

2 de noviembre de 2015 (62/249,546), y del 4 de noviembre de 2015 (62/250,566), 4 de diciembre de 2015 (62/263,307) y 4 de mayo de 2016 (62/331,489), solicitud internacional PCT/US2016/039165 presentada el 24 de junio de 2016.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de las 09:34:49 horas del 9 de enero de 2018, le previene al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud a efectos de que el interesado dentro del plazo de dos meses contados a partir de su notificación, proceda a subsanar lo petitionado. Lo anterior, conforme lo disponen los artículos 6 y 9 de la Ley de Patentes, Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad, y del artículo 16 de su Reglamento, so pena, de que en caso de incumplimiento o si aun habiendo respondido persisten las objeciones señaladas se tendrá por desistida la solicitud y se procederá con el archivo del expediente. Notificación realizada el 12 de enero de 2018.

TERCERO. Por resolución de las 11:22:51 horas del 30 de abril de 2018 el Registro de la Propiedad Industrial, le advierte al interesado que visto el escrito presentado el 26 de abril de 2018, se tiene parcialmente por cumplidos los requerimientos prevenidos mediante el auto de las 09:34:49 horas del 09 de enero de 2018, y que le fue notificado el 12 de enero de 2018, por lo que, se mantiene el plazo en ella establecido para su cumplimiento. Lo anterior, en virtud de que, conforme a la prórroga solicitada y concedida por el Registro de instancia, esta vence el 17 de mayo de 2018. Notificación realizada el 4 de mayo de 2018. (v.f 193, 194)

CUARTO. Mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2018, la representante de la compañía solicitante JANSSEN BIOTECH INC., contesta la audiencia dada por el Registro de instancia, señalando que se tengan por cumplidos los requerimientos planeados en autos conforme los argumentos y documentos presentados por su mandante mediante el escrito del 26 de abril de los corrientes, y se continúe con el trámite de la solicitud. (v.f 195)

QUINTO. La examinadora Ph D. Jéssica M. Valverde Canossa, del Registro de la Propiedad Industrial, mediante el examen realizado a la solicitud de la patente de invención

“MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNE DE TUMORES SOLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECIFICAMENTE A CD 38”, determinó que la materia contenida en las 83 reivindicaciones se encuentra excluidas de patentabilidad, según el artículo 1 inciso 4 de la Ley 6867. En consecuencia, se rechaza de plano conforme lo dispone el artículo 15 inciso 3 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (v.f 201)

SEXO. Por resolución de las 14:37:54 horas del 24 de mayo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención número 2017-00589, denominada MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNE DE TUMORES SOLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECIFICAMENTE A CD 38. II. Ordenar la devolución del 50% de la pasa de presentación pagada. ...*”.

SÉPTIMO. Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa JANSSEN BIOTECH INC., en tiempo y forma interpone el recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:58:53 horas del 8 de junio de 2018, en razón de ello conoce este Tribunal.

OCTAVO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de Ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- Que la PHd. Jessica M. Valverde Canossa, determinó el rechazo de plano de la solicitud de la Patente de Invención MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNE DE TUMORES SOLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECIFICAMENTE A CD 38, siendo que la materia que se pretende reivindicar no cumplen con los requisitos de patentabilidad contenidos en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (v.f 200, 201 del expediente principal)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió con el rechazo de plano de la solicitud de la patente de invención denominada MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNE DE TUMORES SOLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECIFICAMENTE A CD 38, en atención al informe rendido por la examinadora PHd. Jessica M. Valverde Canossa, quien determinó: “...*Las reivindicaciones independientes 1, 50, 65 y 75 (y dependientes 2 a 83) divulgan métodos de tratamiento para tratar un paciente con un tumor sólido, particularmente los citados en la reivindicación 23 (reivindicación 1 y dependientes); con una enfermedad mediada por una célula supresora inmune (reivindicación 50 y dependientes); para mejorar una respuesta inmune (reivindicación 65 y dependientes); y para tratar una infección viral (reivindicación 75 y dependientes), respectivamente (ver también folio 2 del documento PCT). Esta materia está excluida de patentabilidad, según el art. 1, inc. 4 de la Ley 6867*”. Procediendo la aplicación del 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en consecuencia, lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de referida cita.

Por su parte, la representante de la empresa JANSSEN BIOTECH INC., en su escrito de agravios manifestó que apela la resolución final dada por el Registro, ya que lo que debió proceder fue un primer informe pericial, e indicar precisamente lo que señala la minuta de rechazo de plano, o bien al menos otorgar un plazo mayor a fin de que su mandante pudiera elaborar los alegatos técnicos pertinentes para defender su posición. Agrega, la apelante que se está dando una práctica en la cual se menciona un “método”, aunque este esté dirigido propiamente a describir la forma como se va a obtener un producto y como va actuar en una persona, sin entrar a conocer a fondo lo que en realidad desea proteger. Cada vez es más difícil presentar solicitudes de patente en Costa Rica. Que su mandante en aras de aclarar lo que se desea proteger ante esta Instancia administrativa, presenta un nuevo juego reivindicatorio, en donde se delimita aún más lo que se desea proteger. Por lo anterior, solicita declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución apelada, devolver el procedimiento al momento del nombramiento del perito para su correspondiente estudio de las reivindicaciones realizando los señalamientos pertinentes en relación a lo que se considera o no patentable, y lo que se considera invención. Se ordene nombrar al perito para el estudio de fondo de la presente solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Dentro de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre de 1983), el rechazo de plano es una figura que reviste condiciones especiales y se encuentra regulada en el inciso 3 del artículo 15 del Reglamento a 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.*”

Por su parte, este Tribunal con relación a esta figura procesal ya se ha referido, en los siguientes términos:

“...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 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...

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.” (Voto 1015-2013)

Sin embargo, no existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano. En materia jurisdiccional el rechazo

de plano (rechazo liminar o in limine) de una demanda es la facultad que tienen los Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudir a otro.

En este mismo sentido, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292 dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que resulten “...*extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...*” Es por ello que, en materia administrativa podríamos parafrasear que, el ***rechazo de plano*** de una solicitud del administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta ***manifiestamente improcedente*** o infundada y que no corresponde que la materia planteada en ella sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

Por lo expuesto, es evidente que, esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales es evidente que lo solicitado es materia no patentable (sea que la ley no considera como invenciones) y; asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención. Resulta claro, además, que la figura no se utiliza ***para el rechazo por aspectos formales***, ya que ante el incumplimiento de formalidades la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono, en caso de que no sea satisfecha la prevención efectuada.

Tal como se especifica 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.

En el caso bajo estudio, verifica este Tribunal que el informe elaborado por la examinadora, PhD Jessica M. Valverde Canossa (Minuta de Rechazo de Plano), se encuentra debidamente fundamentado y; una vez realizado el análisis técnico correspondiente, dicha profesional determinó que la patente de invención “MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNE DE TUMORES SOLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECIFICAMENTE A CD 38”, presentada por la empresa JANSSEN BIOTECH, INC., de conformidad con el artículo 1 inciso 4 de la Ley de Patentes, no es patentable.

Al respecto el citado numeral establece:

“De las invenciones Artículo 1º.- Invenciones...

4.- Se excluyen de la patentabilidad: ...

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.”

Ello, en razón de que en la minuta en cuestión, se indica: “...Las reivindicaciones independientes 1, 50, 65 y 75 (y dependientes 2 a 83) divulgan métodos de tratamiento para tratar un paciente con un tumor sólido, particularmente los citados en la reivindicación 23 (reivindicación 1 y dependientes); con una enfermedad mediada por una célula supresora inmune (reivindicación 50 y dependientes); para mejorar una respuesta inmune (reivindicación 65 y dependientes); y para tratar una infección viral (reivindicación 75 y dependientes), respectivamente (ver también folio 2 del documento PCT). Esta materia está excluida de patentabilidad, según el art. 1, inc. 4 de la Ley 6867”. (v.f. 200 a 201).

En razón de lo anterior lo correspondiente es el rechazo de plano, siendo esa recomendación aceptada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, quien, mediante resoluciones debidamente motivadas y acorde con lo establecido por la ley para tales efectos, procedió con el rechazo de la gestión.

Así las cosas, el Registro hizo bien conforme a derecho y sin violentar el debido proceso, el rechazó de plano de la solicitud, sin poder evidentemente el solicitante presentar un nuevo juego de reivindicaciones. Siendo que 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.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la compañía JANSSEN BIOTECH INC., que apela la resolución final dada por el Registro, ya que lo que debió proceder fue un primer informe pericial, e indicar precisamente lo que señala la minuta de rechazo de plano, o bien al menos otorgar un plazo mayor a fin de que su mandante pudiera elaborar los alegatos técnicos pertinentes para defender su posición. Al respecto este Tribunal estima, que no son procedente las argumentaciones del apelante en cuanto a que el Registro, debió proceder con realizar un primer informe pericial, e indicar precisamente lo que señala la minuta de rechazo de plano, ya que tal y como fue analizado en el considerando cuarto de esta resolución ello ocurre cuando la solicitud no contemple defectos que conlleven a un rechazo de plano, sea, que no incurra en alguna la causal de inadmisibilidad que contempla el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, para el caso que nos ocupa con materia excluida de patentabilidad conforme lo dispone el artículo 1 inciso 4 de la Ley, del precitado cuerpo normativo. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Por otra parte, y respecto a que la Administración debió otorgar un plazo mayor a fin de que su mandante JANSSEN BIOTECH INC., pudiera elaborar los alegatos técnicos pertinentes para defender su posición. Cabe indicar al petente que los plazos otorgados por el Registro de

instancia, a cada una de sus fases se encuentran establecidos por Ley, por lo que, sus manifestaciones en dicho sentido son improcedentes, y en consecuencia no son atendibles.

Agrega, la apelante que su mandante en aras de aclarar lo que se desea proteger ante esta Instancia administrativa, presenta un nuevo juego reivindicatorio, en donde se delimita aún más lo que se desea proteger. Al respecto debe recordar la recurrente que el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser analizadas por el perito, se cierra la posibilidad de que éstas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder

al análisis pericial y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio, tendientes a lograr el otorgamiento deseado.

Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados. Dicha jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus resoluciones 0500, 0745 y 0938 de 2014; 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015; 0115, 0193, 0381, 0442 y 0631 de 2017; y 0012 y 0170 de 2018.

En consecuencia, dicha pretensión no es legalmente procedente, no siendo de recibo el razonamiento planteado con la finalidad de que se revoque lo resuelto, máxime, que para el caso bajo examen las reivindicaciones fueron rechazadas de plano por la examinadora Valverde Canossa. al cual no puede otorgársele la categoría de patente siendo que tal y como fue determinado por la profesional la materia a reivindicar no es patentable, conforme al artículo 1, inciso 4 punto b) de la Ley de Patentes. Por ende, lo resuelto se hace con referencia en el pliego reivindicatorio que fue analizado en el Registro de la Propiedad Industrial.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licda. María Vargas Uribe, apoderado especial de la empresa JANSSEN BIOTECH INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:54 horas del 24 de mayo de 2018, la cual se confirma en todos sus extremos.

SÉXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la Licda. María Vargas Uribe, apoderado especial de la empresa JANSSEN BIOTECH INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:54 horas del 24 de mayo de 2018, la cual se confirma, procediendo el rechazo de la solicitud de la patente de invención “MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNE DE TUMORES SOLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECIFICAMENTE A CD 38”. Se da por agotada la vía administrativa. 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.

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55