
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0322-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de patente de invención (COMBINACION FARMACEUTICA
CONTRA LA DIABETES MELLITUS DE TIPO 2)**

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-136)

Marcas y otros Signos

VOTO 0614-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe quien es mayor, abogada, titular de la cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, apoderada especial de la empresa SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:35:08 horas del 10 de mayo del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 14:11:44 horas del 1 de marzo del 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **COMBINACION FARMACEUTICA CONTRA LA DIABETES MELLITUS DE TIPO 2**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:35:08

horas del 10 de mayo del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: Con fundamento en las razones expuestas... se resuelve: I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención número 2018-0136, denominada COMBINACION FARMACEUTICA CONTRA LA DIABETES MELLITUS DE TIPO 2.***”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:43:03 horas del 7 de junio del 2018, la representante de SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, consideró que conforme a lo indicado por la examinadora en la minuta de rechazo de plano, donde establece que las reivindicaciones 1 a 15 se encuentran excluidas de patentabilidad, y según el artículo 15.3 del Reglamento a la Ley de Patentes, rechazar de plano dicha solicitud.

Por su parte el apoderado registral de SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND, manifestó que lo que debió proceder fue un primer informe pericial indicando el rechazo de plano o al menos otorgar un plazo mayor a fin de elaborar alegatos técnicos pertinentes para defender su posición.

Por lo que presenta un juego reivindicatorio enmendado, para ser evaluado y tomado en cuenta para el debido enderezamiento de los procedimientos. Solicita se consulte a la examinadora que dio base al rechazo de plano que evalúe el juego reivindicatorio enmendado para luego señalar los argumentos técnicos en defensa de su solicitud; que se declare con lugar la apelación y revoque las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de las 13:35:08 horas del 10 de mayo del 2018.

TERCERO. EN CUANTO AL 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 PhD Jessica M. 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... la presente solicitud contiene la misma materia reivindicada en la solicitud original (2017-0461) ...

...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...

...conforme a lo explicado por la examinadora en la minuta de recha de plano, se establece que las reivindicaciones 1 a 15 se encuentran excluidas de patentabilidad.”

Las reivindicaciones presentadas en la solicitud de la patente de invención: ***COMBINACION***

FARMACEUTICA CONTRA LA DIABETES MELLITUS DE TIPO 2, divulgan un método de tratamiento para personas, además de que no deben considerarse como divisional ya que contiene la misma materia que divulga otra solicitud presentada (2017-0461), es decir, se trata de una segunda presentación de una solicitud ya tramitada, la cual fue rechazada de plano.

Según nuestro ordenamiento, 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, entre ello, 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,... (anexo 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)

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe técnico por parte de la examinadora de planta. Es criterio de este Tribunal que, para aplicar esta figura, el acto que así lo dicte debe ser absolutamente claro en cuanto a las razones que lo motivan, a efectos que el solicitante conozca el porqué de la decisión y si para ello se respalda en un criterio profesional, este a su vez debe indicar ese porqué.

Según la apelante en sus agravios, se debió proceder con un primer informe pericial indicando el rechazo de plano o al menos otorgar un plazo mayor a fin de elaborar alegatos técnicos pertinentes para defender su posición, presentando un juego reivindicatorio enmendado, para ser evaluado y tomado en cuenta para el debido enderezamiento de los procedimientos, lo anterior no es correcto, pues concluye este Tribunal que no se cumple con los requisitos establecidos en nuestra normativa, y como se concluyó por parte de la examinadora Valverde Canossa, se trata de una segunda presentación de la solicitud ya tramitada en el expediente 2017-0461, y es por ello que tampoco se valoran las demás peticiones por ser improcedentes.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en representación de la empresa SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:35:08 horas del 10 de mayo del 2018, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:35:08 horas del 10 de mayo del 2018, la que en este acto *se confirma*. 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. NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM