
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0384-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente de invención “ANTICONCEPTIVOS A BASE DE DROSPIRENONA PARA PACIENTE FEMENINA AFECTADA CON EXCESO DE PESO”

LABORATORIOS LEON FARMA, S.A. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-588)

Patentes

VOTO 0685-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las quince horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor de edad, abogada, divorciada, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS LEON FARMA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio actual en CI La Vallina S/N Polígono Industrial, Navatejera Villaquilambre, veinticuatro mil ocho, León, España, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:34 horas del 8 de marzo del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre del 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades dicha, solicitó el otorgamiento de la patente de invención, “ANTICONCEPTIVOS A BASE DE DROSPIRENONA PARA PACIENTE FEMENINA AFECTADA CON EXCESO DE PESO”, cuyos inventores son, Drouin, Dominique, de

nacionalidad francesa, con domicilio 32, rue des Gatines 9370 Verrieres, Francia, Boyer-Joubert, Cécile, de nacionalidad francesa, con domicilio 50 rue Maurice Phippot 92260 Fortenay aux Roses, Francia, Perrin, Philippe, de nacionalidad francesa, con domicilio 10 rue du Docteur Roux, 75015 París, Francia.

En razón de la solicitud presentada, en el dictamen realizado el 21 de enero del 2018, visible a folio 15 y 16 del expediente principal, la PhD. Jessica M. Valverde Canossa, Examinadora de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, recomendó rechazar de plano la solicitud indicada con fundamento en lo establecido en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial, y en los artículos 1 de la Ley de Patentes 6867, y el inciso 3 del artículo 15 de su Reglamento, por lo siguiente:

“[...] La reivindicación independiente 1 (y dependientes 2 a 11) divulgan el uso de drospirenona como anticonceptivo para un paciente con obesidad.

La materia comprendida en las reivindicaciones de 1 a 11 se rechaza de plano por ser un tratamiento terapéutico, según art. 1, inc 4 de la Ley 6867, Según T820/92 (OJ 1995, 113) cuando el tratamiento anticonceptivo tenga también efectos terapéuticos (evitar efectos secundarios del contraceptivo) no es patentable, aunque el tratamiento anticonceptivo sea el propósito principal o el solo propósito de las reivindicaciones) [...]”.

Consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 10:36:34 horas del 8 de marzo del 2018, acogió la recomendación de la PhD. Jessica M. Valverde Canossa, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, resolvió:

“[...] 1. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de invención número 2017-0588, denominada ANTICONCEPTIVOS A BASE DE DROSPIRENONA PARA PACIENTE FEMENINA AFECTADA CON EXCESO DE PESO. II. Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada [...].”

Por su parte, la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **LABORATORIOS LEON FARMA, S.A.**, impugna lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, sin exponer los motivos de su inconformidad. No obstante, otorgada la audiencia de quince días por parte de esta instancia, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa referida, en el escrito de expresión de agravios presentado ante esta Instancia de Alzada el 2 de octubre del 2018, solicita: **1.-** Que lo que se indica en la minuta de rechazo de plano, debió otorgarse un plazo mayor a fin de que su representada pudiera elaborar los alegatos técnicos pertinentes para defender su posición frente al rechazo que está siendo objeto la solicitud. Más aún, cuando se ha demostrado que esta invención ha sido ya debidamente otorgada en varios países del mundo. **2.-** Que en no pocas oportunidades el Tribunal Registral Administrativo, ha solicitado asesoramiento a los peritos que han emitido un criterio negativo respecto de una solicitud de patente, incluso antes de nombrar un nuevo perito. Solicita sea consultada la Examinadora que dio base al rechazo de plano. Cita el artículo 23 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, en concordancia con los artículos 25 y 26 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo.

SEGUNDO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previa deliberación de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho con tal carácter, que lo solicitado es un método terapéutico. (folio 15 y 16 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. DEL RECHAZO DE PLANO EN 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:

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, número 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 4º—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.

De lo indicado, y tomando en consideración la normativa citada, tenemos que la examinadora realizó la valoración de las reivindicaciones de la patente solicitada a efecto de dilucidar a cabalidad lo que se pretende reivindicar, y así determinar si se está en presencia de materia patentable o no. Al efectuar la evaluación concluyó que las reclamaciones de la 1 a la 11 es materia excluida de patentabilidad, por tratarse de un método terapéutico de tratamiento, de conformidad con lo estipulado en ley expresa.

Por ende, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Demanda el recurrente en sus agravios que el plazo otorgado de audiencia ante el rechazo de plano fue corto, lo que le obstaculizó fundamentar con mayor tecnicidad su posición. Al respecto, se debe indicar que la administración pública actúa bajo el principio de legalidad, establecido tanto en la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública que obligan a este adecuar su conducta a lo que esté legalmente

permitido, en cuyo caso, el plazo otorgado está debidamente regulado y en ese orden procedió la autoridad registral.

Sobre el alegato de una nueva valoración técnica, tampoco es de recibo. Una vez que se presenta una solicitud de patente; esta se debe someter a grosso modo, a varias fases: Admisibilidad, publicación, estudio técnico, audiencias y decisión final. En el presente caso se encuentra en la fase inicial, donde la Autoridad registral tiene la potestad otorgada por ley para verificar si esta cumple con lo estipulado en el ordenamiento y entre ellos está analizar que no se encuentre dentro de las materias excluidas de patentabilidad. El estudio técnico es un estudio preliminar de mera constatación técnica básica para este fin primario de admisibilidad.

La Ley de Patentes en el artículo 1. 4 contempla la materia sobre la cual no se va conceder un derecho de exclusiva y de ahí la obligación de determinar en una primera instancia si lo propuesto se encuentra en este ámbito. La norma no establece la opción de discutir lo que puede resultar obvio desde un punto de vista técnico, por el contrario, limita la continuidad del estudio y permite su rechazo de plano. Asimismo, el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, en los artículos 4 y 5 clarifican la forma en que se hace este estudio y legitiman lo actuado por la examinadora.

Por consiguiente, si la examinadora lleva cabo un examen de admisibilidad, a la solicitud de concesión de patente NO es posible que el Tribunal requiera de realizar ningún tipo de consulta a nivel técnico pues se está en una etapa preliminar donde no se analiza el fondo de lo reivindicado, de admitirse esta posición se desvirtúa la competencia asignada a la Autoridad registral y se podría estar actuando en una única instancia.

SÉTIMO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa, **LABORATORIOS LEON FARMA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:34 horas del 8 de marzo del 2018, la que en este acto se **confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55