
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0443-TRA-PI

Oposición a solicitud de Inscripción de Patente de Invención “TERAPIA ANTIVIRAL”

VIV HEALTHCARE COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2012-423)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0740-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, con cédula de identidad número 1-0557-0443, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **VIV HEALTHCARE COMPANY**, una sociedad inscrita conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Five Moore Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:15:42 del 31 de julio de 2018.

CONSIDERANDO

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el representante de la empresa **VIV HEALTHCARE COMPANY**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**TERAPIA ANTIVIRAL**”.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2013, la apoderada de **la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)** se opuso a la solicitud de patente de invención denominada “**TERAPIA ANTIVIRAL**”.

TERCERO. Que a través de los informes técnicos preliminares Primera Fase y Segunda Fase; y Concluyente, emitidos por la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves, el 10 de marzo de 2017, 23 de agosto del 2017 y 12 de julio de 2018, respectivamente, la perito designada al efecto, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:15:42 del 31 de julio de 2018, dispuso: “**POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN) II. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “TERAPIA ANTIVIRAL.”**”

Que en el informe concluyente visible a folios 204 a 212 del expediente, la examinadora señala que en cuanto a los requisitos técnicos y propios de la materia patentable “(...) IV. *Exclusiones de patentabilidad (...)* Se analizan los argumentos presentados por el solicitante al informe técnico preliminar donde adjunta el mismo pliego reivindicatorio aportado inicialmente y no se consideran válidos. Las reivindicaciones 7 y 12 se refieren a un método de tratamiento de infección por VIH que comprende la administración de un compuesto de fórmula 1 a un ser humano; estas reivindicaciones se refieren de forma específica a un método de tratamiento contra la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, de igual manera las reivindicaciones 8 a 11 son reivindicaciones dependientes de la reivindicación 7 y por tanto también contienen materia excluida de patentabilidad.(...) a. *Respecto a la novedad: No es posible emitir un criterio en cuanto a la novedad de las reivindicaciones 13-16 y 25 por su falta de claridad y suficiencia.(...)b. Respecto al nivel inventivo: Las reivindicaciones 1-6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo en vista*

de los documentos D1 y D6 que son los documentos encontrados más cercanos en el arte previo.(...) XI. **Resultado del informe** (...) Observaciones: Por tanto, con base en el Artículo 13 de la Ley 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y de conformidad con el análisis de los anteriores apartados, se rechaza la protección para la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 25 porque no cumple con todos los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley 6867 y su reglamento.”

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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 ley.

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados el siguiente:

UNICO: Que la patente de invención denominada “**TERAPIA ANTIVIRAL**” describe en sus reivindicaciones un método de tratamiento y carecen de suficiencia, claridad y nivel inventivo (informe concluyente emitido por la Dra. Marlen Calvo Chaves. 203 a 212).

SEXTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

SÉTIMO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó con base en el informe técnico concluyente que las reivindicaciones 7 y 12 se refieren a un método de tratamiento de infección por VIH y las reivindicaciones 17-20 se refieren a un esquema de dosificación, que se consideran característicos de un método de tratamiento y que las reivindicaciones 21-24 describen un método de tratamiento como esquema de dosificación; por tanto, por tratarse de materia excluida de patentabilidad, según

lo establecido en el Artículo 1 incisos 2 y 4 de la Ley 6867, no fueron analizados para el estudio del informe técnico concluyente. La examinadora mantiene el criterio vertido en el informe de la fase preliminar; y se determina que las reivindicaciones 1 y 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, establecido en el artículo 2 inciso 5 de la Ley 6867. Concluye la examinadora que se rechaza la protección para la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 25 porque no cumplen los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y contiene materia que se refiere a exclusiones de patentabilidad, conforme a los artículos 1 inciso 4b), artículo 2 inciso 5, artículo 6 inciso 4 y 5 de la Ley 6867 y los artículos 4 y 7 inciso c) y e) del Reglamento número 15222.

Con base en el informe técnico y conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro concluyó denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“TERAPIA ANTIVIRAL”**.

Por su parte, el licenciado Claudio Murillo Ramírez, apoderado especial de la empresa **VIV HEALTHCARE COMPANY**, manifiesta en sus agravios que se tome en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio que está aportando para enmendar las observaciones hechas al informe técnico concluyente del 12 de julio de 2018 emitido por la doctora Marlen Calvo Chaves; señala que se eliminan las reivindicaciones 7-12, 17-20 y 21-24 por tratarse de métodos de tratamiento, se eliminan las reivindicaciones 13-16 por ser muy amplias y no estar bien delimitadas y solicita analizar los cambios realizados en las reivindicaciones para que sea aceptado el recurso interpuesto.

OCTAVO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es clara en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una

solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta “... *resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. ...*” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

Ahora bien, según consta a folios del 65 al 87, la examinadora Doctora Marlen Calvo, dictaminó mediante su informe técnico preliminar primera fase:

“(...)... **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención...** las reivindicaciones 7,12,21,22,23,24 se refieren a un método de tratamiento de infección por VIH, en un paciente que lo necesite, de igual manera las reivindicaciones 8 a 11 son reivindicaciones dependientes de la reivindicación 7; por tanto, a menos que se elimine su dependencia, tampoco contienen materia patentable. En Costa Rica las reivindicaciones de uso y tratamiento terapéutico en personas o animales se excluyen de patentabilidad; por tanto, en este estudio técnico preliminar fase 1, las reivindicaciones 7 a 12 y 21 a 24 no serán analizadas. (...) **IX. Resultado del informe.** La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Art 1 inciso 4b); Art 6, incisos 4 y 5, Reglamento: 15222-MIEM-J Art 8 inciso 2, Art 9 inciso 4; Art 19. **Observaciones** Se insta al solicitante corregir las faltas señaladas en la presente solicitud y presentar un nuevo juego de reivindicaciones para que el examinador pueda hacer un análisis más objetivo de la

solicitud y continuar con el trámite.”

Del examen preliminar se dio traslado al solicitante para que manifestara sus observaciones, mediante auto de las 08:33:11 horas del 05 de marzo de 2017, fueron contestados. Siendo entonces, que mediante informe técnico preliminar fase 2 (v.f. 142 a 150), la examinadora Doctora Marlen Calvo Chaves, indica:

“... **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención (...)**

Las reivindicaciones de uso y tratamiento terapéutico en personas o animales se excluyen de patentabilidad, por tanto, en este estudio técnico preliminar las reivindicaciones de la 7-11 no serán analizadas. (...) **XI. Resultado del informe (...)**

Observaciones: Por tanto, con base en el Artículo 13 de la Ley 6867(...) se rechaza la protección para la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 17 porque no cumple con todos los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley 6867 y su reglamento.”

El resultado anterior fue conocido por la parte solicitante y una vez enmendadas las reivindicaciones las sometió nuevamente a la examinadora quien determinó mediante informe técnico concluyente (v.f. 204 al 212) lo siguiente:

“**V. Unidad de invención...** (X) se cumple ...**VI. Claridad...** (X) no se cumple...

VII. Suficiencia... (X) no se cumple... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** ... (...) b. Respecto al nivel inventivo: Las

reivindicaciones 1-6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D6 que son los documentos encontrados más cercanos en el arte previo. **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // NO.

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Art. 1 inciso 4b); Art 2, inciso 5; Art 6, incisos 4 y 5 Reglamento n.º 1522 MIEM-J: Art 4; Art 7, incisos c) y e). **Observaciones:** ... se rechaza la protección

para la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 25 porque no cumple con todos los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley 6867 y su reglamento.”

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final donde acoge la recomendación de la perito quien concluye que las reivindicaciones 7 y 12 se refieren a un método de tratamiento de infección por VIH y las reivindicaciones 17- 20 se refieren a un esquema de dosificación, que se consideran característicos de un método de tratamiento y que las reivindicaciones 21-24 describen un método de tratamiento como esquema de dosificación; por tanto, por tratarse de materia excluida de patentabilidad, según lo establecido en el Artículo 1 incisos 2 y 4 de la Ley 6867, no fueron analizados para el estudio del informe técnico concluyente.

Dicho acto se apela, y este Tribunal entra a conocer y resolver el fondo del presente asunto. Si bien el representante de la empresa **VIV HEALTHCARE COMPANY**, insiste en que se tome en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio que está aportando para enmendar las observaciones hechas al informe técnico preliminar segunda fase, señala que en cuanto a la claridad, suficiencia y nivel inventivo se cumple con ese requisito, no obstante en el informe concluyente de fecha 12 de julio de 2018, brindado por la examinadora Doctora Marlen Calvo Chaves, fundamenta la razones del por qué no, específicamente, las reivindicaciones enmendadas se mantiene el criterio vertido en el informe técnico fase 2, donde se concluye que las reivindicaciones 1-6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo y concluye rechazar la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 25 porque no cumplen con todos los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley 6867 y su reglamento.

Analizado lo anterior, este Tribunal llega a la conclusión que el criterio técnico debidamente fundamentado emitido por la examinadora Doctora Marlen Calvo Chaves, hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que, el informe técnico es suficientemente claro y fundamentado al manifestar que la

solicitud carece totalmente del requisito de nivel inventivo, característica esencial, que se requiere en una solicitud de esta naturaleza.

Para que una invención sea patentable, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales, a saber: ***“1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”***. Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: ***“1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...”***

(CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Como puede verse en los informes técnicos preliminares y concluyente, fueron debidamente valorados y evaluados, llevando a la examinadora profesional a la conclusión de que los argumentos brindados no son de recibo, y de los cuales se adhiere este Tribunal.

La recurrente a folio a 29 del legajo de apelación, en sus agravios no presenta ningún alegato basado en objeciones planteadas en contra de los informes técnicos o reivindicaciones originarias, que vengan a desvirtuar o modificar el criterio emitido por la examinadora, razón por la cual este Tribunal no cuenta con elementos razonables que conlleven a admitir los agravios o modificar lo resuelto por lo cual, encontrándose lo resuelto dentro de los parámetro técnicos y legales, deben ser rechazados.

Así las cosas, estima este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, apoderado especial de la empresa **VIV HEALTHCARE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:15:42 del 31 de julio de 2018, confirmando la resolución venida en apelación, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “**TERAPIA ANTIVIRAL**”.

NOVENO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 el licenciado Claudio Murillo Ramírez, apoderado especial de la empresa **VIV HEALTHCARE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:15:42 del 31 de julio de 2018, confirmando la resolución venida en apelación, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “**TERAPIA ANTIVIRAL**”. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05