



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0005-TRA-PI

Solicitud de registro de patente de invención vía PCT tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 2013-596, denominada “INDUCCIÓN DE TOLERANCIA INMUNOLOGICA UTILIZANDO METOTREXATO”

GENZYME CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-596)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 559-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con quince minutos del diecisiete de julio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, costarricense, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco, setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENZYME CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio 500 Kendall Street Cambrigde, MA 02142 (US), Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el catorce de noviembre del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **GENZYME CORPORATION**,



solicita la inscripción de la patente de tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2012/036405, denominada **“INDUCCIÓN DE TOLERANCIA INMUNOLOGICA UTILIZANDO METOTREXATO”**,

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final de las ocho horas, cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil trece, rechaza de plano la solicitud de patente de invención número 2013-0596 denominada **“INDUCCIÓN DE TOLERANCIA INMUNOLOGICA UTILIZANDO METOTREXATO”**, y ordena la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada, por cuanto del contenido de su descripción, reivindicaciones y demás documentación, y de lo indicado por el Dr. Oscar Mata Dávila, en fecha quince de noviembre del dos mil trece, se desprende, que lo que se pretende proteger no contiene materia patentable por tratarse de un método terapéutico para el tratamiento de personas o animales.

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el tres de diciembre del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **GENZYME CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las once horas, quince minutos del cuatro de diciembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción de la patente solicitada, indicando en lo que interesa:

“[...] se determina **RECHAZAR DE PLANO** la presente solicitud, por cuanto se desprende de la misma y de lo indicado por el Dr. Oscar Mata Ávila, examinador de la Oficina de Patentes de Invención, en fecha quince de noviembre del dos mil trece (folio 20), que lo que se pretende proteger no contiene materia patentable por tratarse de un método terapéutico para el tratamiento de personas y animales.”

La empresa recurrente, en su escrito de apelación alega que no existe una resolución fundada y razonada que justifique el rechazo de plano del presente asunto. Además argumenta que no se concedió la oportunidad procesal de modificar sus reivindicaciones, oportunidad que otorga la ley y la cual ha sido negada.

Como parte de sus agravios, la empresa apelante alegó además que la solicitud cumplió con los requisitos formales que exige la ley, y contienen materia que puede ser protegida según la legislación costarricense, por lo que procede a enmendar las reivindicaciones de la solicitud, y solicita al Registro de la Propiedad Industrial revoque la resolución que rechaza de plano la



presente solicitud, requiriendo que las reivindicaciones enmendadas sean enviadas al estudio de fondo que ordena la Ley de Patentes, pues es un derecho que la ley le concede al solicitante. En consecuencia se presenta un nuevo juego reivindicatorio, el cual contienen las reivindicaciones modificadas, eliminando del mismo las referencias a métodos de tratamiento.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, la empresa recurrente alega en sus agravios que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra debidamente fundada y razonada y además no se le concedió la oportunidad procesal de modificar sus reivindicaciones, tal y como lo indica la Ley de Organización y Examen de Solicitud de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Países del Istmo Centroamericano y la República de Costa Rica.

Respecto a estos alegatos es importante iniciar señalando que toda solicitud de patente debe someterse a un proceso de admisibilidad, tal y como lo señala el artículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 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, y artículos 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 y 17 de su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983. En este análisis la Autoridad Registral debe comprobar que todos y cada uno de los requisitos que estipula dicha normativa así como si lo solicitado se encuentra dentro de las excepciones de patentabilidad conforme a las competencias que le asigna el Manual de Organización y Examen de Solicitud de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República de Costa Rica, en cuyo caso de ser afirmativo puede recomendar el rechazo de plano de la Autoridad Registral. Esta recomendación es precisamente la que le permite a la administración completar la fase de admisibilidad mencionada y proceder conforme el mérito del expediente.

Tal y como se observa a folio 20, el examinador concluye que la reivindicación 1 expone un método de tratamiento así como las nueve restantes, siendo, éstas dependientes de la reivindicación 1, elementos considerados en la resolución emitida y aquí recurrida, con lo cual



este Tribunal estima que la decisión tomada por dicho Registro se encuentra debidamente motivada.

En cuanto a que no se le dio la oportunidad procesal para efectuar las modificaciones se debe tener bien claro el procedimiento para no confundir las etapas procesales que establece la Ley y están debidamente reglamentados.

En el caso bajo examen se encuentra en la fase de admisibilidad tal y como se explicó, según la Ley de Patentes, su Reglamento, y Manual de Organización y Examen de Solicitud de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Países del Istmo Centroamericano y la República de Costa Rica, como se indicó; el derecho a que hace referencia el recurrente se encuentra en la fase de fondo, una vez que se ha solventado y cumplido todos los requisitos, se ordena la publicación del edicto por tres veces consecutivas (artículo 10 de la Ley de Patentes y 17 del Reglamento), para que dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la tercera publicación de la solicitud en el diario oficial La Gaceta, los terceros puedan formular una oposición a la solicitud de la patente propuesta, notificada la oposición el solicitante cuenta con un plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación de la solicitud de patente para referirse a las eventuales oposiciones (Ver artículo 12 de la Ley Patentes N° 6867).

Una vez efectuado el examen preliminar, el solicitante tiene el plazo de un mes para referirse a este, en cuyo caso podrá si lo considera oportuno hacer las enmiendas o modificaciones pertinentes, tal y como lo estipula el artículo 8 de la Ley de Patentes, N° 6867.

Ahora bien; como lo contempla en este caso, la Ley en el acto final admite el recurso de revocatoria con apelación en subsidio; donde la parte tiene la oportunidad de hacerle ver a la administración registral las inconsistencias y hacer el planteamiento subsanando lo objetado, con lo cual esta puede revisar lo actuado y si solventa las objeciones continuar con el proceso indicado supra.



Para esta fase previa de admisibilidad, jurídicamente no se encuentra contemplado en la normativa que se pueda admitir modificaciones en segunda instancia, la lógica procedimental y la seguridad jurídica obliga a que los procesos estén compuestos por etapas que fluyan y que no se detengan en una fase determinada, sobre todo cuando ya se encuentran definidos los momentos oportunos para evaluar el contenido de la solicitud.

De lo anterior, considera procedente la mayoría de este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENZYME CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficinas de Patentes de Invención, a las ocho horas, cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, la mayoría de este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENZYME CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Pedro Daniel Suárez



Baltodano, salva el voto. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Voto Salvado del Juez Suárez Baltodano

Como parte de sus agravios, la empresa apelante alegó que “procede a enmendar las reivindicaciones de la solicitud, y solicita al Registro de la Propiedad Industrial revoque la resolución que rechaza de plano la presente solicitud, requiriendo que las reivindicaciones enmendadas sean enviadas al estudio de fondo que ordena la Ley de Patentes, pues es un derecho que la ley le concede al solicitante. En consecuencia se presenta un nuevo juego reivindicatorio, el cual contienen las reivindicaciones modificadas, eliminado del mismo las referencias a métodos de tratamiento”.

Considero que en este caso debe de interpretarse el artículo 8 inciso 1 de la Ley de Patentes en el sentido lato de sus términos y a favor del administrado. Dicho artículo indica que el solicitante podrá modificar su solicitud, e incluso podrá modificar sus reivindicaciones, en el tanto no implique una aplicación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Toda vez que la primera valoración se realiza indicando que de manera evidente el juego de reivindicaciones presentado se refiere a un método de tratamiento, procedía rechazar ad portas la solicitud. En esta fase, tal y como lo reconoce el registro, “el apelante desaprovechó en el recurso de revocatoria presentar un nuevo juego reivindicatorio “ (ver folio 47). No obstante, nada resta que como parte de la sustentación del recurso de apelación, ante este Tribunal, el apelante pueda ejercer su derecho y presentar un nuevo juego de reivindicaciones, toda vez que no aplica en este caso la limitación establecida en el artículo 13 de la Ley de Patentes, que impide ulteriores enmiendas una vez rendido el informe concluyente del examinador.

Toda vez que no se ha rendido el informe concluyente, y no ha operado el plazo de un mes indicado en el inciso 3) del Artículo 13 de la Ley de cita, es totalmente procedente la



presentación de un nuevo juego de reivindicaciones, y asiste al apelante el derecho de que el Registro se pronuncie sobre el mismo. Esto, ya que a todas luces, la modificación realizada a las reivindicaciones ha excluido el término método de tratamiento y se centra en la protección del compuesto químico al que se refiere las reivindicaciones que fueron modificadas. De ahí que la fundamentación realizada por el Registro para rechazar la solicitud ad portas se refiere a un juego de reivindicaciones diverso y lo procedente es que el Registro fundamente nuevamente, a la luz de las nuevas reivindicaciones, lo que a derecho proceda, fundamentado en un examen del nuevo material reivindicatorio.

De ahí salvo mi voto por considerar que lo procedente es revocar la resolución recurrida y ordenar al registro que continúe el trámite de la solicitud tomando en cuenta el nuevo juego reivindicatorio.

Pedro Daniel Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99