



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0057-TRA-PI

Solicitud de patente de invención por la vía PCT denominada “MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDORES DE LA CINASA AURORA”

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-0477)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 914-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 8:50 horas del 16 de octubre de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 14 de octubre de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la concesión de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número

PCT/US2013/032962, denominada “**MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDORES DE LA CINASA AURORA**”.

SEGUNDO. Que una vez analizada la relacionada solicitud, la Dirección del Registro de la



Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 8:50 horas del 16 de octubre de 2014, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: **I-RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la patente de invención número **2014-0477** denominada “**MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDORES DE LA CINASA AURORA**”, por no ajustarse lo solicitado a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.4.b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867. **II.** Ordenar la devolución del 50 % de la tasa de presentación pagada. Comuníquese esta resolución a los interesados ...”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de diciembre de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y en virtud de ello conoce este Tribunal de Alzada.

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 nulidad o la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz, 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. RESOLUCIÓN FINAL 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:

“... Según análisis previo realizado por la Dra. Lara Aguilar Morales se observa que la solicitud en sus reivindicaciones 1 a 29 no contiene materia patentable, por tratarse de métodos terapéuticos para el tratamiento de personas o animales.

Según lo indica la doctrina, los métodos de tratamiento terapéutico se encuentran excluidos de patentabilidad, en razón del interés general, referido éste a la salud de las personas y de los animales y a efectos de que estos métodos se mantengan en un régimen de libre utilización sin ningún tipo de restricción como lo sería una patente de invención. Además se ha considerado que dichos métodos no son susceptibles de aplicación industrial. Al respecto se ha indicado que:

“El método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal, emplea cualquier medio no quirúrgico destinado a restablecer o mantener la salud; la terapia supone la curación de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico y comprende los tratamientos tanto curativos como profilácticos. (...) Como quiera que sea, en última instancia son razones ético-sociales las que postulan que los médicos y veterinarios dispongan de plena libertad para aplicar en cada caso el método terapéutico que estimen más eficiente y apropiado.” (Fernández- Novoa, C.; Otero Lastres, J.M y Botana Agra, M. (2009)). Manual de la Propiedad Industrial (pp. 135-136). Madrod, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Ahora bien, analizado el expediente manifiesta la examinadora que las reivindicaciones 1 a 29 contienen materia que trata de proteger “... el uso de compuestos para el tratamiento de sujetos con trastornos celulares proliferativos [...] estos no cumplen con los requisitos de patentabilidad, pues un método terapéutico que se aplica al cuerpo humano o animal no es susceptible de aplicación industrial”.

En cuanto a los métodos terapéuticos, señal el Dr. Mesarina De Zela:

“El “método terapéutico”, en su expresión más simple es el tipo de tratamiento o dosis que un paciente va a recibir. Así, se le prescriben ‘x’ o ‘y’ miligramos de determinado fármaco, asociado en la generalidad de los casos a otros detalles del



paciente como edad, peso, etc. En tal sentido, pretender atribuir una “cualidad inventiva” a un simple cambio en la dosificación de un fármaco nos parece absolutamente exagerado y contrario a la ley.

En efecto, sustituir la dosis de aplicación de un fármaco no tiene nada de “novedoso” ni de “inventivo”; simplemente es más “conveniente para los pacientes en la medida que con esta nueva fórmula (léase “método”) se les hace más fácil seguir el tratamiento dadas las dificultades que la ingesta de este fármaco específico requiere” (Mesarina, R. (2004). Los métodos terapéuticos no son patentables. Medio Empresarial. Consultado en http://cdiserver.mba-sil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Medio%20Empresarial/6%20n57%20may.04/legal_metodosterapeuticos.htm

... Establece el artículo 1 inciso 4b) de la Ley de patentes citada que “4. Se excluyen de patentabilidad: b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.”

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a dicha Ley “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.”

*En razón de lo indicado por la examinadora y normas legales citadas, se observa que lo que se pretende proteger en la presente solicitud corresponde a un método de tratamiento terapéutico en seres humanos, por lo que resulta procedente rechazar de plano la solicitud tramitada bajo el presente expediente y ordenar la devolución del 50% de la tasa pagada, para lo cual el interesado deberá indicar en el plazo de **QUINCE DÍAS** contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, el nombre del titular de la cuenta a la cual deberá depositarse la devolución, así como el número de identificación y número de cuenta cliente.*

El recurrente presenta recurso de apelación y alega que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial comete un error de procedimiento además de una interpretación inadecuada de la ley de Patentes en la cual basa su resolución. Señala que el artículo 15 citado no faculta al rechazo de una solicitud de patente de invención por el fondo, sin que la misma sea enviada a un estudio de fondo fundamentado que es derecho del solicitante, y además corre por su



cuenta y cargo. Agrega que dicho artículo es muy claro, y no puede ser interpretado para un rechazo de fondo de una solicitud de patente, lo anterior, por cuanto el legislador estableció claramente qué para el rechazo de fondo de una solicitud, el artículo 13 de la Ley de Patentes es el que debe ser aplicado, ya que de permitirse este tipo de rechazos basados en el artículo 1° de la dicha ley, las solicitudes en general podrían ser objeto de rechazos infundados, que no estudian de fondo la materia a patentar, y que además no darían oportunidad a los solicitantes de patentes de enmendar las reivindicaciones de sus solicitudes y lograr con ello la protección de extremos de las mismas que son del amparo legal según la legislación vigente. Señala además que la presente solicitud cumplió con los requisitos formales que exige la ley y que conociendo su representada que la misma contiene materia que puede ser protegida según la legislación costarricense, su representada procede a enmendar las reivindicaciones de la solicitud y solicita al Tribunal ordenar al Registro de la Propiedad Industrial revoque la resolución que rechaza de plano la presente solicitud y ordene además que las reivindicaciones enmendadas sean enviadas al estudio de fondo que ordena la Ley de Patentes, pues es un derecho que le concede la ley al solicitante dicho examen, el cual además es realizado a costa y cargo económico del mismo. Concluye el apelante que se conceda la posibilidad legal de obtener un estudio de fondo razonado en relación con su solicitud de patente, y que le conceda además la posibilidad de presentar enmiendas a la presente solicitud en la búsqueda de la protección de la materia contenida en la presente solicitud. Adjunta el juego reivindicatorio enmendado.

CUARTO. SOBRE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCION. La figura del rechazo de plano se encuentra regulada vía Reglamento, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece lo siguiente:

“... 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. ...”.



Asimismo, existe el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento N o. 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 indica en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

*“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.”*
(Lo subrayado y en negrita es nuestro)

*“Artículo 5º—**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.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

Como se observa, la Ley de Patentes de Invención ni su Reglamento, desarrolla 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 materia administrativa podríamos parafrasear que el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a una solicitud del administrado (en este caso una solicitud de concesión de una 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 buscaba iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que se trata de casos de 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.

En cuanto a los aspectos meramente formales resulta claro que, la figura no se utiliza con esa característica, ya que para este tipo de objeciones la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono en caso de incumplimiento de la prevención efectuada.

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe jurídico por parte de la examinadora de planta **Lara Aguilar Morales**. 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 técnico, este a su vez debe indicar ese porqué.



Otro aspecto a considerar en esta hipótesis es si el dictamen emitido en esta fase debe de notificarse o no a la parte. En ese sentido debe señalarse, que este dictamen o recomendación no tiene la autoridad registral la obligación de notificarlo, pues se está en una fase previa no de fondo. Lo que si resulta vital para la validez y eficacia de lo que se resuelva es que dicho dictamen sea claro para que el examinador tenga los elementos suficientes para definir si la figura del rechazo de plano opera y le faculta así ordenarlo.

Cabe reiterar que el acto administrativo que se dicte en esos términos debe ser igualmente comprensivo para el solicitante, quien tiene la potestad de recurrirlo o no.

Bajo este contexto no se le genera ninguna indefensión a la parte, dado que, como se indicó tiene abierta la posibilidad de exponer su disconformidad ante la primera y segunda instancia.

Puede agregarse a este discernimiento, que, vía revocatoria, el solicitante tiene la opción de adecuar de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio y que eventualmente podría generar llevarlo al estudio de fondo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Revisado el presente asunto, debe este Tribunal mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 y en el inciso 4) excluye de patentabilidad expresamente dentro del sistema de otorgamiento de patentes costarricense, indicando en el sub inciso b): *“Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”*. De lo anterior se desprende claramente que el objeto de las presentes diligencias se encuentra excluido de patentabilidad según nuestro ordenamiento, razón por la cual considera este Tribunal, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar de plano la concesión solicitada, ya que la legislación citada resulta ser el asidero legal de su actuación y por lo tanto lo resuelto por el Órgano a quo se encuentra dictado conforme a Derecho. En razón de ello, se declara sin lugar el recurso



de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 8:50 horas del 16 de octubre de 2014, la que en este acto se confirma. En esta misma línea jurisprudencial se ha manifestado este Tribunal, por medio de los Votos 835-2011 y 615-2015.

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, No. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 8:50 horas del 16 de octubre de 2014, 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 que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

METODOS TERAPÉUTICOS

TG: CREACIONES EXCLUÍDAS DE LAS PATENTES

TNR: 00.38.19