



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0312-TRA-PI

Solicitud de Patente “NUEVA UTILIZACIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LEUCEMIAS”

SANOFI-AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10881)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0931-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, treinta minutos del doce de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa SANOFI-AVENTIS, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06 horas del 24 de febrero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 22 de diciembre de 2009 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa SANOFI-AVENTIS, solicitó la Patente de Invención denominada “NUEVA UTILIZACIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LEUCEMIAS”, basada en la solicitud internacional número PCT/FR2007/002171 el 27 de diciembre de 2007 y reclama la prioridad de la solicitud presentada ante la oficina de patentes



en Francia, FR.0611492 del 28 de diciembre de 2006 y clasificación internacional A61K 31/433 (2006.01); A61K 31/519 (2006.1); A61K 45/06 (2006.1); A61P 35/02 (2006.1).

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:06 horas del 24 de febrero de 2015, resolvió; "... I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada NUEVA UTILIZACIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LEUCEMIAS y ordenar el archivo del expediente respectivo. ...".

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 27 de marzo de 2015 el representante de la empresa SANOFI-AVENTIS, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 8:00 horas del 31 de marzo de 2015, dispuso: "... se admite el Recurso de Apelación interpuesto ...".

QUINTO. 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 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz; y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado y de interés para la presente resolución el siguiente:



1. Que la reivindicación uno estructurada como “*Un compuesto N-2-[2,1,3-benzotiadiazol-5-ilamino)-6-(2,6-diclorofenil) prido [2,3-d[2,3-d] pirimidina-7il]-N´-(1,1-dimetiletil) urea o un hidrato, una sal o un solvato del mismo, para su uso para el tratamiento de leucemias mieloides, para administración por la vía intraperitoneal, por la vía intravenosa seguido por la administración por la vía intraperitoneal seguido por la administración por la vía intraperitoneal o por la vía intravenosa seguido por la vía oral*”, está protegiendo un método de tratamiento. (v.f 82-86)
2. Que las reivindicaciones de la 2 a la 11 están desarrolladas para proteger un método de tratamiento. (v.f 86)
3. Que el dictamen preliminar y concluyente son coincidentes en establecer que es un método de tratamiento de la leucemia tipo CML. (v.f 67-82-86)

SEGUNDO. HECHO NO PROBADO. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial con base en el informe técnico rendido y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada NUEVA UTILIZACIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LEUCEMIAS y ordenar el archivo del expediente respectivo. Lo anterior, en virtud de que lo que se pretende proteger es un método de tratamiento estando estos excluidos de protección conforme lo establece el artículo 1 inciso 4 de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y del numeral 27.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).



Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 27 de marzo de 2015, no expresó agravios ni en la interposición del recurso como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las 13:45:00 horas del 17 de julio de 2015.

CUARTO: ANALISIS DEL CASO CONCRETO. Cabe señalar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro de instancia, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose de manera concreta los motivos de esa afirmación.

Bajo tal tesitura, ocurre que, en el caso bajo examen, al momento de apelar el Lic. Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa SANOFI-AVENTIS, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente de los quince días, tampoco se manifestó ante este Tribunal.

Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, se procede con el análisis de la resolución recurrida. En este sentido, en relación a la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada NUEVA UTILIZACIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LEUCEMIAS, la cual refiere al tratamiento de las leucemias, principalmente de la leucemia mieloides, la cual se acompaña con 12 reivindicaciones. Este Tribunal acoge los razonamientos realizados por el



Registro de la Propiedad Industrial, por encontrar que están acorde con lo expuesto en la ley que rige la materia.

En efecto, una vez analizada la solicitud en el informe técnico preliminar para el expediente número 10881 (v.f 67 al72), el perito indica que:

“... las reivindicaciones presentadas hace referencia a un método de tratamiento terapéutico, todas las reivindicaciones mencionan la palabra “Utilización” como lo hacen las reivindicaciones conocidas como tipo Suizo para enmascarar los métodos de tratamiento terapéuticos, las reivindicaciones 1 y 2 son totalmente directas en intentar proteger métodos de tratamiento terapéuticos cuando mencionan: “Utilización del compuesto *N*-2-[2,1,3-benzotiadiazol-5-ilamino)-6-(2,6-diclorofenil) pirido [2,3-d[2,3-d] pirimidin -7il]-N´-(1,1-dimetiletil), urea, o un hidrato, una sal o un salvato de este para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento de las leucemias.”

Las otras reivindicaciones de la 3 a la 12 son directa o indirectamente dependientes de las reivindicaciones 1 y 2 y por tanto las mismas también intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos agregando únicamente tipos de vías de administración del compuesto o la administración del mismo con otros compuestos.

Los métodos de tratamiento terapéuticos no son patentables por nuestra legislación, por lo que estas reivindicaciones no serán evaluadas en los siguientes puntos de este informe.”

En tal sentido y reafirmando lo dicho, la solicitud refiere a un método de tratamiento, por ende, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establecen los artículos 1, 2, 6 de la Ley de



Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y los artículos 3, 4 y 13 de su Reglamento.

Conforme a los autos el Registro, procede a dar la audiencia indicada en el artículo 13 inciso 3) de la referida Ley al solicitante, y le informa sobre los inconvenientes sufridos en la solicitud presentada, para lo cual presenta un juego de 11 nuevas reivindicaciones y una vez analizadas éstas por el perito asignado, éste emite el examen concluyente (v.f 85 al 90), manifestando en lo que interesa lo siguiente:

“El nuevo juego de 11 reivindicaciones presentado por el solicitante como respuesta al informe técnico preliminar, continúa intentando proteger métodos de tratamiento terapéuticos, la única variación que se hizo en las reivindicaciones fue la forma en que se redactaron las mismas pero el objetivo de intentar proteger métodos de tratamientos terapéuticos continua, por ejemplo, la reivindicación 1 menciona:

“Un compuesto N-2-[2,1,3-benzotiadiazol-5-ilamino)-6-(2,6-diclorofenil) pirido [2,3-d[2,3-d] pirimidin -7il]-N´-(1,1-dimetiletíl), urea, o un hidrato, una sal o un salvato del mismo, para su uso para el tratamiento de leucemias mieloides, para administración por la vía intraperitoneal, por la vía intravenosa seguido por la administración por la vía intraperitoneal o por la vía intravenosa seguido por la administración por la vía oral.”
El resto de las reivindicaciones de la 2 a la 11 respaldan y contemplan directa o indirectamente lo que intenta proteger la reivindicación 1, por tanto, las mismas también intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos.

...

Los métodos de tratamiento terapéuticos no son patentables por nuestra legislación, por lo que estas reivindicaciones no serán evaluadas en los siguientes puntos de este informe.”



Por lo cual el especialista concluye que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establecen los artículos 1, 2, 6 de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y los artículos 3, 4 y 13 de su Reglamento, procediendo de esa manera su rechazo. Obsérvese de lo anterior que el perito designado llega a la misma conclusión de su primer informe y siendo efectivamente la solicitud un método de tratamiento que esta exceptuado de patentabilidad, el Registro de Propiedad Industrial debió como efectivamente lo hizo de denegar la solicitud presentada, conforme a derecho.

Ahora bien en esta Instancia y analizados los autos que conforman el expediente, con el agravante de no tener agravios específicos por parte del apelante que le proporcione a este Tribunal otros elementos para poder debatir lo resuelto por el Registro de instancia, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación instaurado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa SANOFI-AVENTIS, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06 horas del 24 de febrero de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa SANOFI-



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

AVENTIS, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06 horas del 24 de febrero de 2015, la cual en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de la Patente de Invención denominada NUEVA UTILIZACIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LEUCEMIAS. 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