



RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0007-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE "RÉGIMEN DE
DOSIFICACIÓN UNIVERSAL DE 25-HIDROXIVITAMINA D3."
FAES FARMA S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-506
PATENTES DE INVENCION

VOTO 0060-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía FAES FARMA S.A., organizada y existente conforme las leyes del Reino de España, con domicilio en Autonomía, 10, E-48940 Leioa-Vizcaya, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:00:17 horas del 1 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, representando a la empresa ahora apelante, solicitó inscripción de patente de invención para **RÉGIMEN DE DOSIFICACIÓN UNIVERSAL DE 25-HIDROXIVITAMINA D3**.

El Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución de rechazo de plano, basado en el criterio técnico dado por la Dra. Lara Aguilar Morales, que determina que las 78 reivindicaciones presentadas contienen materia que se excluye de patentabilidad por ser métodos de tratamiento, por lo que no es procedente su protección conforme al artículo 1 inciso 4.b) de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes).

El abogado Montero Sequeira interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, expone sus argumentos de defensa, y además incorpora un pliego de 27 reivindicaciones modificadas (1 a 26 y 31 “nueva reivindicación 27”, las restantes reivindicaciones se eliminaron), las cuales definen la utilización de la composición de la invención para fabricar un medicamento que sirve para la indicación terapéutica de la invención.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar el recurso de revocatoria basándose en los argumentos técnicos de respuesta al recurso, externados por la Dra. Aguilar Morales, ya que, pese a que el solicitante presenta un pliego de 27 reivindicaciones modificado, se determina que la solicitud intenta proteger el uso de composiciones farmacéuticas de 25-hidroxitamina D3, para fabricar un



medicamento para la prevención y/o tratamiento de una enfermedad o afección causada por deficiencia de vitamina D, de ahí que es claro que lo que se intenta proteger son métodos de tratamiento y usos de un compuesto para el tratamiento de una enfermedad, por ende, materia excluida de patentabilidad.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, se apersona el representante de la compañía apelante, ratifica los argumentos de apelación presentados ante primera instancia, y en cuanto a ellos manifiesta:

1. Su representada aporta un nuevo juego de reivindicaciones modificados 1-26 y 31 (nueva reivindicación 27), dentro del cual las reivindicaciones de uso ahora definen la utilización de la composición de la invención para fabricar un medicamento que sirve para la indicación terapéutica de la invención.
2. Solicita se analicen las reivindicaciones y se continúe con el trámite de la solicitud (se adjunta nuevo pliego reivindicatorio).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho relevante para el dictado de la presente resolución, que tanto las 78 reivindicaciones originalmente presentadas, así como las 27 reivindicaciones presentadas con el recurso de apelación, pretenden proteger métodos terapéuticos para el tratamiento de deficiencias de vitamina D en seres humanos (folios 12 a 14 legajo de apelación y 190 a 194 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Respecto al rechazo de plano en materia de patentes de invención, esta figura jurídica reviste condiciones especiales, y se encuentra regulada en el inciso 3 del artículo 15 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, el cual establece:

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.

Por su parte, este Tribunal se ha referido en cuanto a esta figura procesal en los siguientes términos:

Asimismo, dicha figura fue incluida en el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 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 establece 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.”

“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...”.

(Voto 0035-2017 de las 13:40 horas del 24 de enero de 2017)

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 esta a la otra parte, luego de evaluar o dictaminar que resulta manifiestamente improcedente o infundada, y que no corresponde que la materia planteada sea conocida a través del proceso judicial que se buscaba iniciar.



Por su parte, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292, dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que resulten “...extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...”. Es por ello que, en materia administrativa, el rechazo de plano de la solicitud de un administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia, sin necesidad de darle el trámite correspondiente (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada, y que no corresponde que la materia planteada en ella sea vista a través del procedimiento administrativo que se buscaba iniciar.

Esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales es evidente que lo solicitado es materia no considerada invención o excluida de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1 de la Ley de patentes.

Los informes elaborados por la examinadora Dra. Lara Aguilar Morales se encuentran debidamente fundamentados, y determinaron la profesional que lo solicitado es materia excluida de patentabilidad, artículo 1 inciso 4.b) de la Ley de patentes:

- 4.- Se excluyen de la patentabilidad: (...)
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.



Sobre los agravios expuestos, cabe señalar al recurrente que no es procedente su solicitud para que el examinador realice un nuevo estudio conforme a sus acotaciones, por cuanto ya esa etapa procedimental no solo se encuentra precluida, sino que además dicha materia ya fue analizada, debiendo denegarse su petición. Lo anterior, en apego al contenido del artículo 13 inciso 2 de la Ley de patentes, razón por la cual este órgano de alzada no entra a debatir y emitir criterio en cuanto a las argumentaciones y las 27 reivindicaciones modificadas.

En consecuencia, este Tribunal de alzada concluye que los informes elaborados por la examinadora Dra. Lara Aguilar Morales se encuentran debidamente fundamentados y motivados, determinándose que lo solicitado no es patentable, de conformidad con el artículo 1 inciso 4.b) de la Ley de patentes, ya que se intenta proteger un método de tratamiento y uso de un compuesto para el tratamiento de una enfermedad.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Aarón Montero Sequeira representando a FAES FARMA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:00:17 horas del 1 de noviembre de 2023, la que en este acto se confirma, manteniéndose el rechazo de plano de la solicitud de la patente de invención RÉGIMEN DE DOSIFICACIÓN UNIVERSAL DE 25-HIDROXIVITAMINA D3. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de



Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.
NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 07:33 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 11:08 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 09:52 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 09:53 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/04/2024 03:20 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INVENCIÓN NO PATENTABLE

TG: PATENTE DE INVENCIÓN

TNR:00.38.00