

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0011-TRA-PI**

**SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION “TIBURÓN ARCOÍRIS  
TRANSGÉNICO”**

**GLOFISH, LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-302)**

**PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS**

**VOTO 0113-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y un minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Simón Valverde Gutiérrez**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la compañía **GLOFISH, LLC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Rider Trail Drive Suite 3000 Earth City, MO 63045, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:06 del 29 de septiembre de 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 9 de julio de 2020 el señor Luis Diego Castro Chavarría en representación de la compañía GLOFISH,

---

LLC., solicitó la concesión de la patente de invención denominada **“TIBURÓN ARCOÍRIS TRANSGÉNICO”**, cuyos inventores son los señores: Blake, Allan; Crockett, Richard y Nasevicius, Aidas, quienes cedieron sus derechos a la empresa solicitante.

Mediante resolución dictada a las 13:55:06 del 29 de septiembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención **“TIBURÓN ARCOÍRIS TRANSGÉNICO”**, con fundamento en los artículos 1.4 c) y d) de la Ley de patentes de invención dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, 6867; 15.3 del Reglamento a la ley citada y 78.2 de la Ley de biodiversidad, 7788.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía GLOFISH LLC. interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de octubre de 2020, y expresó como agravios lo siguiente:

1. No le corresponde a la autoridad registral realizar un rechazo de plano en esta etapa procesal.
2. No ha existido un análisis extensivo y detallado de la solicitud y debe ser un perito versado en la materia, quien en su condición de experto pueda realizar un rechazo de la solicitud.
3. De conformidad con el artículo 8 inciso 1) de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, procede a modificar las reivindicaciones aportadas originalmente, para incorporar las reivindicaciones independientes 81, 82, 83 y 84, que consisten en material genético modificado y no se encuentra en la naturaleza tal cual.
4. El rechazo de la solicitud se debe realizar al amparo del artículo 13 de la Ley de patentes y mediante resolución debidamente fundamentada.
5. Un método de fertilización *in vitro* que utiliza espermatozoides transgénicos no se ajusta a la exclusión de patentabilidad del artículo 1 inciso 4.d, porque no genera organismos nuevos por procesos esencialmente biológicos; en esta solicitud se utilizan células modificadas de un organismo (modificación de reivindicaciones).
6. Se le debe conceder al solicitante el plazo de un mes para manifestarse con respecto a las objeciones que el perito plantea.

---

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra con tal carácter que de las opiniones técnicas rendidas por la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves el 10 de julio y 28 de octubre de 2020, se determina que la solicitud denominada **“TIBURÓN ARCOÍRIS TRANSGÉNICO”** pretende proteger materia referente a animales y métodos esencialmente biológicos para la producción de animales. (folio 19 a 22 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** Para la resolución del presente caso se admite como prueba:

1. Informe técnico del 7 de julio del 2020, rendido por la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves (folios 19 a 22 del expediente principal).
2. Argumentos técnicos recurso de revocatoria del 28 de octubre del 2020 emitido por la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves (folios 65 a 67 expediente principal).

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.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 13:55:06 del 29 de septiembre de 2020, denegó la concesión de la patente de invención propuesta, con base en el estudio técnico de fondo realizado en la primera instancia por la Dra. Marlen Calvo Chaves, y con fundamento en el artículo 15.3 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. En la indicada resolución se consideró que:

[...]

... el Acuerdo ADPIC, señala que los estados miembros pueden excluir de patentabilidad los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de

animales, y la ley nacional es específica en lo que se excluye de patentabilidad. La legislación nacional, sea la Ley de Patentes y la Ley de Biodiversidad, es clara en detallar taxativamente que los animales per se y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de estos, se excluyen de patentabilidad en Costa Rica. Es notorio que la invención propuesta por el solicitante intenta proteger en sus reivindicaciones métodos de producción, cruce y distribución de las diferentes clases de tiburón arcoíris por medio de métodos meramente biológicos entre tiburones transgénicos con no transgénicos.

En virtud de lo anterior y conforme a lo explicado por la examinadora en la minuta de rechazo de plano, se establece que las reivindicaciones de la 1 a la 80 se encuentran excluidas de patentabilidad.

[...]

El artículo 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867, define en su inciso 1) el concepto de invención y en su inciso 4) contiene la materia que, expresamente, se excluye de patentabilidad; en sus sub incisos c) y d) señala:

- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.
- d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos.

Del análisis efectuado por la examinadora de primera instancia se desprende claramente que el objeto de la presente solicitud no resulta ser materia patentable según lo establecido en el ordenamiento jurídico costarricense; en este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 320-IP-2018, del 23 de octubre del 2019, indicó:

[...]

Las prohibiciones de patentabilidad establecidas por el Régimen Común de Propiedad Industrial, Artículo 20 literal c) de la Decisión 486, a diferencia de las exclusiones del

concepto de invención, (Artículo 15 *ibidem*), no constituyen una derivación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad, pues aun cuando en principio aquellas puedan ser consideradas como invenciones, sin embargo, en atención a razones de orden público, no se encuentran protegidas por ley.

Entre dichas prohibiciones, el párrafo c) del Artículo 20 de la Decisión 486 impide la concesión de patentes sobre “*las plantas, animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos*”. La justificación de ésta podría encontrarse en cuestiones éticas -en particular, el límite de la patentabilidad de la vida, de la modificación genética de los animales y de alterar la biodiversidad-, económicas e incluso jurídicas. Respecto de estas últimas, por ejemplo, los problemas relacionados con el agotamiento de los derechos, los cuales puede consistir en seres vivos modificados genéticamente y que pueden multiplicarse.

[...]

Dado que para la ley costarricense la materia objeto de la solicitud se encuentra excluida de patentabilidad, estima este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual al rechazar de plano la concesión solicitada. La legislación citada resulta ser el asidero de su actuación y por lo tanto se encuentra dictada conforme a derecho, por lo anterior no se comparte el alegato esgrimido por el apelante respecto a que no le corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual, en esta etapa procesal, realizar un rechazo de plano.

Los demás agravios esgrimidos por la representación de la empresa recurrente tampoco son de recibo. En cuanto a que debe ser un perito versado en la materia, quien en su condición de experto pueda realizar un rechazo de la solicitud, es claro para este Tribunal que tal requisito se ha cumplido por cuanto el análisis fue realizado por un profesional especializado en el campo técnico.

---

Con respecto a las nuevas reivindicaciones, el informe del 28 de octubre del 2020, suscrito por la Dra. Marlen Cristina Calvo Chaves indica: "...se mantiene el criterio vertido y se rechaza de plano la protección a la solicitud 2020-0302 por contener en todo su pliego reivindicatorio materia excluida de patentabilidad y materia no considerada invención" (folio 65 a 67); tal análisis técnico no ha podido ser desvirtuado por el solicitante en primera o segunda instancia, por lo que le queda claro a este Tribunal que se trata de una solicitud con materia no patentable conforme al artículo 1 inciso 4. c) y d) de la Ley de patentes citada, y por ello considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual está debidamente fundamentada.

Como ya se indicó, el artículo 15 inciso 3 permite el rechazo de plano de la solicitud cuando esta sea manifiestamente infundada, supuesto que se cumple en este caso en tanto se pretende la protección de animales a través de un método de reproducción que no es distinto a lo que ocurre naturalmente, por lo que debe ser rechazada al amparo del artículo 1 inciso 4 de repetida cita. Se debe aclarar que el artículo 13 de la Ley de patentes aplica para denegar la concesión de aquellas patentes cuyas solicitudes hayan superado este primer filtro relativo a la materia excluida de patentabilidad; no obstante, en este caso, tal condición no se cumple.

Finalmente, de los informes técnicos analizados se desprende que los espermatozoides cuya protección se pretende, se consideran células germinales que, al no ser microorganismos, no les alcanza la excepción establecida en el artículo 78 de la Ley de biodiversidad y se consideran materia no patentable porque las células germinales contienen toda la información genética del organismo del cual provienen. Por todo lo anterior es que el recurrente no lleva razón en sus agravios.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía

---

**GLOFISH, LLC**, en contra de la resolución venida en alzada, de las 13:55:06 del 29 de septiembre de 2020, la que en este acto se confirma.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía GLOFISH, LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:06 del 29 de septiembre del 2020 la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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**.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

---

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INVENCIONES NO PATENTABLES

TG. PATENTES DE INVENCION

TNR. 00.38.00

INVENCION

TG. PATENTES DE INVENCION

TNR. 00.38.15