

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0689-TRA-PI

Solicitud divisional de otorgamiento de la categoría de patente para la invención (2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil) carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13, 13a-octahidro-2,5-metanopirido [1',2':4,5] pirazino [2,1-b][1,3] oxazepin-8-olato de sodio

Gilead Sciences Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-449)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0299-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa Gilead Sciences Inc., organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 333 Lakeside Driver Foster City, CA 94404, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:32 horas del 12 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. El 2 de octubre de 2017 el licenciado Morera Víquez, en la representación indicada, solicitó se concediera la inscripción como patente divisional de la invención denominada **(2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil) carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13, 13a-octahidro-2,5-metanopirido [1',2':4,5] pirazino [2,1-b][1,3] oxazepin-8-olato de sodio**, proveniente de la solicitud costarricense 2016-0589.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:32 horas del 12 de octubre de 2018, dispuso rechazar de plano lo solicitado.

TERCERO. El licenciado Morera Viquez, en la representación indicada, mediante escrito presentado el 13 de noviembre de 2017 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución relacionada, habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 08:09:54 horas del 28 de noviembre de 2017.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho probado que las reivindicaciones de la solicitud divisional presentada coinciden en su esencia con las reivindicaciones de la solicitud originaria, expediente 2016-0589 (folios 11 a 12 y 37 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su resolución en que, según se desprende de las reivindicaciones aportadas y de lo indicado por el examinador Dr. Oscar Mata Ávila en minuta de rechazo de

plano visible a folios 11 y 12 del expediente en la cual indica que la materia comprendida en el juego reivindicatorio de la solicitud actual es la misma con pequeñas variantes presentada por primera vez en la solicitud madre 2016-0589. Concluye que el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud que coincide con la originaria, lo cual es legalmente improcedente.

Por su parte el apelante indica que el pliego de reivindicaciones de la solicitud madre no ha sido analizado aún, por lo que no es una segunda presentación de otra ya analizada, y presenta un nuevo pliego reivindicatorio junto con su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOLICITUD DIVISIONAL DE LA PATENTE INICIAL. NORMATIVA APLICABLE. En relación a este tema el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas menciona que:

...en el Convenio de París artículo 4G, la solicitud que no cumple con el requisito de unidad de la invención es llamada “solicitud compleja”, y cada solicitud resultante de la división es llamada “solicitud divisional”. En la legislación española se habla de “solicitudes divisionarias”.

(...) Las solicitudes divisionales mantienen la misma fecha de presentación o prioridad atribuible a la solicitud original. (...) Para que una solicitud reciba el tratamiento de solicitud divisional, preservando la fecha de presentación o prioridad de la solicitud dividida, deberá limitarse a reformular el contenido de la solicitud original, no incluyendo reivindicaciones que expandan el ámbito de las solicitudes divisionales más allá del previsto en la solicitud original (...) Sí, durante el curso del procedimiento, la Administración Nacional de Patentes determinare que la solicitud debe ser dividida, por lo motivos examinados en este apartado, el solicitante deberá proceder a formular las correspondientes solicitudes divisionales dentro del término de treinta días desde la

notificación de esa determinación, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud...

(CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, tomo II, págs. 1161 a 1163)

La Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), regula la figura de la solicitud divisional de concesión de patente, específicamente en sus artículos 8 inciso 2 y 13 inciso 3, y también en el artículo 19 incisos 4 y 5 de su Reglamento, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J, que en lo conducente establecen:

Artículo 8. Modificación, división y retiro de la solicitud.

(...)

2. El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial. (...)

Artículo 13. Examen de fondo.

(...)

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º. (...)

Artículo 19. Examen de Fondo.

(...)

4. (...) Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. (...)
5. En caso de división de la solicitud, a causa de una objeción por falta de unidad de invención, se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias, lo señalado en el inciso 3 párrafo 3° de este artículo.

De la cita doctrinaria y la normativa citada se concluye que una solicitud divisional puede someterse a su calificación cuando sea una fracción de la solicitud originaria, en el tanto mantenga su unidad con las limitaciones explicadas; o bien cuando el perito examinador haya hecho su trabajo de fondo, posibilitando que el solicitante haga sus observaciones y proponga las divisionales que considere. En este último caso deberá cumplir con las mismas disposiciones contenidas en el artículo 8 antes mencionado.

En tratándose de una solicitud divisional de patente, el solicitante no podrá aportar materia nueva o bien procurar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Esa solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

En el presente caso, tal y como lo indicara el Registro de la Propiedad Industrial basándose en el informe técnico, se observa que no se trata de una solicitud inserta en alguna de las posibilidades de división dadas por la normativa, sino que más bien es una segunda presentación de la misma solicitud ya tramitada en esa oficina bajo el expediente 2016-0589, lo cual incumple con lo establecido en los artículos 8.2 y 13.3 de la Ley de Patentes. Nótese que no se está en presencia de un fraccionamiento de la solicitud originalmente presentada, ni derivada de la corrección a partir del análisis del informe técnico, ya que tal y como lo afirmara el examinador el juego reivindicatorio de la solicitud actual es la misma materia presentada por

primera vez en la solicitud madre con mínimas diferencias de redacción y excluyendo la materia no patentable.

En resumen, para este Tribunal está claro que, con la solicitud de patente divisional bajo estudio, la empresa solicitante intenta realizar una corrección en las reivindicaciones, acto que no puede realizarse a través de dicho medio, sino más bien a través de una modificación en el expediente principal. La corrección del pliego reivindicatorio y la división de una solicitud son dos actos de naturaleza muy diferente, siendo que nuestro actual sistema de otorgamiento de la categoría de patente para invenciones permite realizar correcciones dentro de la solicitud principal, dejando las divisionales para los casos en que no haya unidad de la invención y por ende ésta deba ser dividida en varias solicitudes. En el presente caso nada se divide, y es evidentemente un acto de corrección el cual debe ser ventilado en el expediente madre y no a través de uno nuevo.

Con relación a los agravios del apelante éstos no son de recibo, ya que insiste en la presentación en alzada de un nuevo pliego reivindicatorio, en donde se da “...*un alcance de protección diferente al de los compuestos de la solicitud madre...*”, con lo cual queda aún más claro que se intenta que la Administración Registral examine en un procedimiento aparte algo que debe de ser actuado bajo los principios que rigen a la modificación de las reivindicaciones y no bajo la figura de una solicitud divisional.

Conforme lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 Néstor Morera Víquez representando a Gilead Sciences Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:32 horas del 12 de octubre de 2017, 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora