

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2017-0495-TRA-PI**

**Solicitud divisional de otorgamiento de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD DE ENLACE AL RECEPTOR FC MEJORADAS**

**Roche Glycart AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-11848)**

**Patentes, dibujos y modelos**

### ***VOTO 0481-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa Roche Glycart AG, organizada y existente bajo las leyes de la Confederación Suiza, domiciliada en Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:56:50 horas del 20 de julio de 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** El 15 de diciembre de 2010 el licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa GlycArt Biotechnology Ag, solicitó se concediera la inscripción como patente divisional de la invención denominada **ANTICUERPOS CD20 CON FUNCIÓN DEL EFECTOR Y AFINIDAD DE ENLACE AL RECEPTOR FC MEJORADAS**, proveniente de la solicitud costarricense 8389. Posteriormente,

---

por cambio de nombre de la solicitante, se continúa con lo pedido a nombre de Roche Glycart AG.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:56:50 horas del 20 de julio de 2017, denegó lo solicitado.

**TERCERO.** El licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, mediante escrito presentado el 1 de agosto de 2017 interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 10:20:59 horas del 10 de agosto 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 Mora Cordero, 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 8389 (folios 242 a 247 del expediente principal y 97 a 125 del legajo de apelación).

**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 la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán en su informe técnico concluyente, 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 8389. 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 la representación de la empresa apelante solicita que lo pedido sea examinado en un nuevo peritaje, lo cual es aceptado como prueba para mejor resolver, siendo realizado éste por el Dr. Germán L. Madrigal Redondo, el cual indica que, amén de no cumplirse con los requisitos formales y de fondo para el otorgamiento de la patente, lo pedido “...se solapa con la materia reivindicada en la solicitud madre la cual incluye un corpus de 24 reivindicaciones aprobadas esto hace no claras las actuales 38 reivindicaciones de la solicitud divisional.” (folio 104 legajo de apelación).

**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 se rige por 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 3º 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 8389, 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 determinaron tanto la examinadora de instancia como el perito de apelación, el juego reivindicatorio de la solicitud actual es la misma materia presentada por primera vez en la solicitud madre con mínimas diferencias de redacción.

En resumen, para este Tribunal está claro que, con la solicitud de patente divisional bajo estudio, la empresa solicitante intenta obtener un nuevo derecho de exclusiva para la misma materia reivindicada en la solicitud 8389, a la cual ya le fue concedido éste, no siendo jurídicamente viable lo pedido.

Con relación a los agravios del apelante éstos no son de recibo, ya que insiste en la presentación enalzada de un nuevo pliego reivindicatorio, en donde “...*Se han realizado enmiendas a las reivindicaciones , en respuesta al Informe del Examinador.*”, lo cual no es posible de realizar en esta etapa procesal, ya que el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de Patentes indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8,

párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y posibles terceros interesados. Dicha jurisprudencia, ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus resoluciones 0500, 0745 y 0938 de 2014; 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015; 0115, 0193, 0381, 0442 y 0631 de 2017; y 0012 de 2018.

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 Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Roche Glycart AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:56:50 horas del 20 de julio 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*

*Villavicencio Cedeño*

*lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/LVC*

DIVISIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE  
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE  
TNR: 00.59.25