



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0812-TRA-PI-368-15

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el No. de Expediente 2013-0514, denominada “MODULARES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS”

INCYTE CORPORATION , Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-0514)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 850-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas, quince minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa INCYTE CORPORATION, domiciliada en Experimental Station Route 141 & Henry Clay Road Building E336 Wilimington, Delaw, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06 horas del 23 de febrero del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el siete de octubre del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando como apoderado especial a la empresa **INCYTE CORPORATION**, solicita la inscripción de la patente de invención, “**MODULADORES DE 2,3 DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS**”, que es una solicitud divisional de la solicitud original tramitada en el expediente número 9485. El inventor de dicha patente es el



señor COMBS, Andrew, P, de nacionalidad estadounidense, con domicilio 329 East Doe Run Road Kennett Square, Pennsylvania 19348 (US).

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 14:06 horas del 23 de febrero del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “ [...] **I- RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la patente de invención número **2013-0514** denominada “**MODULADORES DE 2,3 DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS**”. **II-** Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada. [...]”

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el seis de abril del dos mil quince, en representación de la empresa INCYTE CORPORATION interpuso recurso de apelación en contra la resolución mencionada, y el Registro, mediante resolución de las 12:00 horas del 7 de abril del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, o a 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 primero de setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia, para el análisis de este proceso, el siguiente: Que la divisional planteada ante el Registro de la Propiedad, Oficina de Patentes de Invención el 7 de octubre del 2013, incluye un juego de reivindicaciones igual al de la solicitud original. (Ver folios 4 a 80)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la empresa INCYTE CORPORATION solicita la inscripción de la patente de invención “MODULADORES DE 2,3 DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS”, que es una solicitud divisional de la solicitud inicial tramitada en el expediente número 9485. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:06 horas del 23 de febrero del 2015, resolvió rechazar la solicitud de patente de invención referida. En esta resolución explica que si bien la solicitante tiene derecho a presentar divisional en el caso de análisis se trata de una segunda presentación de solicitud ya tramitada en esta oficina.

La representación de la empresa recurrente, interpone recurso de apelación en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el que manifiesta que procederá a enmendar el Juego Reivindicatorio de la solicitud de patente presentada, con el fin de alcanzar la protección de la invención de su interés. Siendo, que en el escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal el diez de agosto del dos mil quince, presenta las reivindicaciones enmendadas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, puede observarse que el apelante no concretó agravios a efecto de debatir lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, por el contrario, se limita a señalar en su escrito de apelación que enmendará el juego reivindicatorio de la solicitud de patente de invención presentada. El asunto en cuestión no se soluciona con el hecho de volver a presentar un nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, se trata que la solicitud divisional planteada ante el Registro el 7 de octubre del 2013 incluye un juego de reivindicaciones igual al de la solicitud original tramitada en el expediente número 9485, y se determinó que estas ya habían sido valoradas en la principal, por lo que esta divisional no procede, y así lo indica tanto el técnico en la materia como el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución y no existe dentro del expediente algún otro elemento



objetivo que le haga ver a este Tribunal que lo dicho por el examinador o por el Registro sea incorrecto. No existe un elemento que venga a contrariar lo dispuesto por la Autoridad Registral.

Partiendo de lo anterior, podríamos decir, que desde el punto de vista registral volver a conocer reivindicaciones que ya fueron valoradas, atenta contra el principio de rogación, publicidad, seguridad y fe pública registral. La violación al principio de rogación, contemplado en el artículo 59 del Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo N° 26771-J de 18 de febrero de 1998, implica en el caso que nos ocupa que hubo una presentación formal de documentos con un mismo contenido reivindicatorio, utilizando para ello la figura de la divisional. El juego de reivindicaciones que se ruega primero a la corriente registral, es la correspondiente a la solicitud original tramitada bajo el expediente número 9485, y las reivindicaciones de la solicitud divisional, se presentan posteriormente, a saber, el 7 de octubre del 2013, donde la divisional incluye un juego reivindicatorio igual al de la solicitud principal. De manera que, y conforme a lo que prescribe el numeral 59 del citado reglamento, las reivindicaciones de la solicitud original excluyen al juego reivindicatorio de la divisional por ser iguales.

En lo que respecta al principio de publicidad registral (Art. 32 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883 del 30 de marzo de 1967, publicada en La Gaceta N° 98 Alcance 17 del 22 de mayo de 1998, en concordancia con el artículo 66 del citado Reglamento del Registro Público), el mismo se quebrantaría, ya que dar información a una persona sobre reivindicaciones que ya fueron evaluadas iría en detrimento de ese principio, cuyo objetivo primordial es dar una información exacta. Además, se atentaría contra el principio de la fe pública y seguridad registral porque al tratarse de reivindicaciones que ya habían sido examinadas en la solicitud de patente original, se estaría transgrediendo el principio de exactitud registral sobre la veracidad del contenido de los documentos presentados al Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención.

De acuerdo a las consideraciones expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela,



en su condición de apoderado especial de la empresa INCYTE CORPORATION, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06 horas del 23 de febrero del 2015, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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, en su condición de apoderado especial de la empresa INCYTE CORPORATION, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06 horas del 23 de febrero del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

NR: 00.39.99