

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0302-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE PARA LA SOLICITUD DIVISIONAL DE INVENCION “OLIGONUCLEÓTIDOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR LA INFECCIÓN POR HEPATITIS”

DICERNA PHARMACEUTICALS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-223 DIVISIONAL DEL EXPEDIENTE 2020-163)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0426-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diecinueve minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa DICERNA PHARMACEUTICALS, INC, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 33 Hayden Avenue Lexington, MA 02140, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:05 horas del 11 de mayo de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 4 de mayo de 2021, el abogado Luis Diego Castro Chavarría, cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, representando a DICERNA PHARMACEUTICALS, INC, solicitó la inscripción como patente de la invención OLIGONUCLEÓTIDOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR LA INFECCIÓN POR HEPATITIS, la solicitud es divisional de la tramitada bajo el expediente 2020-163.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó de plano lo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Valverde Gutiérrez presenta recurso de apelación, y expresó como agravios:

Lo resuelto por el Registro no es procedente, por cuanto no corresponde a dicha instancia realizar un rechazo de plano sobre la presente patente de invención en esta etapa procesal, ya que esta debería ser un recurso reservado para las solicitudes manifiestamente infundadas.

La promoción de la ciencia y de las invenciones está tutelada constitucionalmente, por lo que realizar un rechazo de una patente de invención sin tener plena seguridad podría generar un perjuicio irreparable a su mandante. Por lo que debe ser un perito versado en la materia quien, en su condición de experto, pueda realizar un rechazo a una solicitud de patente de invención y determinarlo a través de un examen detallado y profundo con vista en las especificaciones. Ello, de conformidad con el párrafo 2 artículo 13 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), y con base en todos los requisitos de patentabilidad de los artículos 1 y 2 de dicha Ley.

De acuerdo con la minuta de rechazo de plano, se indica que se divulgan un total de 55 reivindicaciones en la solicitud divisional y se dispone, erróneamente, que son idénticas tanto en número como en su contenido a las reivindicaciones de la solicitud madre. Sin embargo, es omisa la examinadora en considerar el adicional de patente Doc 21/2021-002181 de fecha 05/05/2021, bajo el cual se enmendaron de forma sustancial las reivindicaciones de la solicitud madre 2020-163, de manera que se trata de un pliego reivindicatorio modificado con un total de 68 reivindicaciones. Ambos pliegos reivindicatorios son distintos y carecen de la identidad plena que se les atribuye como fundamento para este rechazo de plano. De esta manera, se evidencia que el solicitante en ningún momento buscó proteger lo mismo en ambas solicitudes.

El solicitante está en todo su derecho de dividir la solicitud inicial, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 inciso 2 de la Ley de Patentes, siendo que las reivindicaciones propuestas no implican ninguna ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Agrega que, de igual manera, es en respuesta a la objeción de unidad de invención que se contempla en la presentación de una solicitud divisional, y dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes, según el apartado III inciso a) de los lineamientos para la presentación de solicitudes divisionales de patentes en el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se ruega que se evalúe la solicitud divisional presentada en referencia a la luz de la totalidad de dichos requisitos.

El Registro sostiene los criterios de rechazo en su resolución de las 13:55:14 del 6 de julio de 2021, con respecto a la denotada diferencia entre solicitud madre y

solicitud divisional, se indica que *“Asimismo, es importante señalar que, si bien se presentó un juego reivindicatorio específico en la solicitud madre, provoca que la materia de la solicitud divisional sea más amplia que la solicitud madre; contrario a lo establecido al artículo 8 inciso 2 de la Ley 6867. Por tanto, se procede a declarar sin lugar la revocatoria.”*. Sin embargo, no se fundamenta bajo el criterio de una persona experta la aseveración de que la materia de la solicitud divisional que se rechaza es más amplia. No ha existido, por lo tanto, un análisis extensivo y detallado de la solicitud que sustente la resolución y que permita denegar un derecho que no puede ser reestablecido por ninguna otra manera. El rechazo debió realizarse al amparo de lo establecido en el numeral 13 de la Ley de Patentes, concediéndole al solicitante un plazo de un mes para manifestarse con respecto a las objeciones que el perito plantea.

Solicita se revoque la resolución venida en alzada, y se continúe con su tramitación normal y sea objeto de un examen de patentabilidad conforme a la ley.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. La materia que se pretende proteger en la solicitud divisional contempla el mismo alcance de la reivindicaciones de la solicitud originaria tramitada bajo el expediente 2020-163 (folios 9 a 11 y 24 a 25 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en el hecho de que la solicitud tramitada bajo el expediente 2021-223 fue presentada para su inscripción el 4 de mayo de 2021, como una solicitud divisional de la patente de invención OLIGONUCLEÓTIDOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR LA INFECCIÓN POR HEPATITIS, sin embargo, dicha gestión no superó el proceso de calificación realizado por la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa, ya que en su análisis se determinó que la materia que se pretende proteger comprende el mismo alcance de la solicitud originaria (solicitud madre) tramitada bajo el expediente 2020-163, situación que contraviene el contenido del inciso 2 del artículo 8 de la Ley de Patentes, y el numeral 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes (decreto ejecutivo 15222-MIEM-J), lo que generó el rechazo de plano.

Asimismo, la examinadora Valverde Canossa, en el informe rendido el 14 de junio de 2021 en relación con los argumentos del recurrente al momento de la interposición de la revocatoria, reitera que las reivindicaciones son las mismas de la solicitud madre.

Cabe señalar al respecto, que la Ley de Patentes contempla la posibilidad de hacer la división de una solicitud en dos de sus normas; primero, en el artículo 8.2 según el cual “*El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones...*”, y segundo en el artículo 13.3, que permite al solicitante, una vez notificado el informe técnico, en el plazo de un mes dividir su solicitud en respuesta a las objeciones.

Por lo anterior es que se concuerda con lo resuelto y venido en alzada, cuando indica:

...la solicitud pretende proteger materia que se excluye de patentabilidad, en virtud de que se divulgan 55 reivindicaciones, de las cuales la reclamación 1 es independiente y de la 2 a la 55 son dependientes, las cuales divulgan un oligonucleótido, una composición que lo comprende y métodos de aplicación de este, conforme a lo descrito en la solicitud. Cabe señalar que esta solicitud es una divisional del expediente número 2020-0163. Las reivindicaciones descritas en esta solicitud no contienen características técnicas esenciales de la invención, no están claramente definidas ni están descritas con base en sus características técnicas evaluables, ya que al comparar el contenido de las reivindicaciones 1 a 55, es idéntico tanto en número como en contenido a las reivindicaciones de la solicitud madre (2020-0163). En ambos juegos de reivindicaciones se divulga un oligonucleótido, una composición que lo comprende y métodos de aplicación de este. En esta solicitud no se señala ninguna característica técnica particular, ni tampoco presenta una descripción diferente, o bien adaptada a las nuevas reivindicaciones, por lo que se considera la misma invención, por tanto, se rechaza de plano esta solicitud.

Por lo antes citado, considera esta instancia que es aplicable el rechazo de plano, regulado en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes:

... 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada...

Respecto a los agravios, tenemos que el rechazo de plano obedeció a que, una vez realizado el examen técnico de la solicitud divisional, se determinó que la materia

que se pretende reivindicar y proteger se encuentra de igual manera contemplada en la solicitud originaria o madre del expediente 2021-0163, no siendo procedente ante dicha circunstancia tal gestión.

Aunado a ello, tome en cuenta el recurrente que la minuta de rechazo de plano expone en forma ordenada, coherente y con sustento técnico las razones por las que la invención no puede ser objeto de protección registral. Esas razones jurídicamente las consideró el Registro para denegar la solicitud propuesta, y no encuentra este Tribunal elementos nuevos que deban ser aclarados o debatidos, ya que lo argumentado en alzada fue técnicamente abordado por la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa, profesional en la materia, debiéndose proceder con el rechazo que establece dicha normativa.

Agrega el apelante que la examinadora es omisa en considerar el adicional de patente Doc 21/2021-002181 de fecha 05/05/2021, bajo el cual se enmendaron de forma sustancial las reivindicaciones de la solicitud madre 2020-163, de manera que se trata de un pliego reivindicatorio modificado con un total de 68 reivindicaciones, por lo que ambos pliegos carecen de la identidad; lo que evidencia que el solicitante en ningún momento buscó proteger lo mismo en ambas solicitudes. Al respecto cabe indicar, que la examinadora Valverde Canossa sí se refirió a tal documento y así se observa a folios 24 y 25 del expediente principal; dicho documento sí se considera una fracción de la solicitud inicial y esa fue la materia que se pretendió proteger en ella durante el trámite que le correspondió. Sin embargo, no es posible considerar que las reivindicaciones originalmente presentadas en la solicitud 2020-0163 correspondan a una solicitud divisional porque entonces la solicitud 2021-0223 tampoco podría ser una fracción de la anterior, debido a que es más amplia y ya contiene dicha materia. Conforme se determinó, aunque no se pretenda proteger

la misma materia, no se está realizando el trámite correctamente, y resulta contrario al contenido del artículo 8.2 de la Ley de rito.

La solicitud divisional debe ser una fracción de la solicitud madre y el solicitante pretende que se le analice un pliego de reivindicaciones que él mismo decidió modificar luego de su presentación originaria; este pliego original no debe ser utilizado en una solicitud divisional porque es evidente que no se ha dado ninguna división; el solicitante pretende que se le estudien reivindicaciones a las que renunció tácitamente con la modificación aducida, porque debió ajustar la materia cuya protección pretendía en esa oportunidad. Lo que corresponde es presentar un nuevo pliego de reivindicaciones que contenga la materia que quedó sin analizar en la solicitud madre, si en ella se le señaló la falta de unidad de invención, pero nunca volver a presentar un pliego más amplio en una nueva solicitud indicando que se trata de una divisional, porque materialmente no lo es. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Simón Valverde Gutiérrez representando a DICERNA PHARMACEUTICALS, INC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:05 horas del 11 de mayo de 2021, la que en este acto se confirma. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2021 10:09 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2021 11:03 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2021 09:37 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2021 10:59 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2021 09:44 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

DIVISIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.25