

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0380-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN: MÉTODO Y COMPOSICIONES PARA LA MODIFICACIÓN DE ADN OBJETIVO DIRIGIDA POR ARN Y PARA LA MODULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DIRIGIDA POR ARN.**

**THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; UNIVERSITY OF VIENNA y CHARPENTIER, EMMANUELLE, apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2014-538)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0525-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zürcher Blen, abogado, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, con domicilio en 111, Franklin Street 12th Floor Oakand, California 94607, Estados Unidos de América, UNIVERSITY OF VIENNA con domicilio en Universitätsrin 1 A-1010 Vienna, Austria; y CHARPENTIER, EMMANUELLE, con domicilio en Department “Regulation in infection Biology” Helmholtz Centre for Infection Research InhoffenstraBe 738124 Braunschweig, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:14:14 horas del 10 de agosto de 2021.

---

**Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 24 de noviembre de 2014, la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; UNIVERSITY OF VIENNA y CHARPENTIER, EMMANUELLE, solicita ingreso a fase nacional la patente de invención denominada **MÉTODO Y COMPOSICIONES PARA LA MODIFICACIÓN DE ADN OBJETIVO DIRIGIDA POR ARN Y PARA LA MODULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DIRIGIDA POR ARN**, número de solicitud internacional PCT/US2013/032589.

Mediante resolución de las 08:14:14 horas del 10 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la patente de invención indicada. Lo anterior, en virtud de que una vez analizada la materia que se pretendía proteger se determinó que, el juego reivindicatorio no cumplió con los requisitos de unidad de invención, claridad ni suficiencia, ya que se reivindica materia no considerada invención. Además, no se cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo, ni aplicación industrial, por lo cual, no se recomienda su protección, y por tanto debe ser rechazada. Lo anterior de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en adelante Ley de patentes.

Inconforme con lo resuelto el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado de **THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; UNIVERSITY OF**

---

**VIENNA y CHARPENTIER, EMMANUELLE**, apeló lo resuelto. Sin embargo, no expresó agravios tanto en la interposición del recurso, como tampoco en la audiencia conferida por este Tribunal. (folio 292 del expediente principal, y folio 14 del legajo digital de apelación)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** A pesar de que el representante de **THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; UNIVERSITY OF VIENNA y CHARPENTIER, EMMANUELLE**, recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 17 de agosto de 2021 tanto dentro de la interposición del recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días que le fue conferida por este Tribunal, omitió expresar agravios.

Cabe indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios,

---

posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compele conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan el criterio dado por el Registro de origen, por lo que, resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:14:14 horas del 10 de agosto de 2021.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; UNIVERSITY OF VIENNA y CHARPENTIER, EMMANUELLE, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:14:14 horas del 10 de agosto de 2021, la cual 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 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

## **DESCRIPTORES**

### **INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN**

TE: CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55

### **ÁREAS DE COMPETENCIA**

TE: RECURSO DE APELACIÓN CONTRAS ACTOS DEL REGISTRO NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA

TE: RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES FINALES DEL REGISTRO NACIONAL

T.G. ATRIBUCIONES DEL TRA

T.N.R. 00.31.37