

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0194-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA:
“PRODUCCIÓN VEGETAL UTILIZANDO EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA”**

MARS INCORPORATED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-590

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0298-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y dos minutos del seis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Guillermo Rodríguez Zuñiga, cédula de identidad 1-1331-0636, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARS INCORPORATED**, con domicilio en 6885 Elm St. McLean, VA, 22101, Estados Unidos de América, solicitó la concesión de la patente de invención **PRODUCCIÓN VEGETAL UTILIZANDO EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:01:22 horas del 12 de enero de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de noviembre de 2022, el abogado Guillermo Rodríguez Zuñiga, de calidades y en la representación citada, solicita se

le conceda la inscripción de la patente de invención denominada: **PRODUCCIÓN VEGETAL UTILIZANDO EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA**”, e indica que corresponde a una solicitud divisional de la tramitada bajo el expediente 2016-247.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución final dictada a las 15:01:22 horas del 12 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual al constatar que la solicitud divisional se presentó el 21 de noviembre de 2022 y la solicitud madre terminó su proceso administrativo el 22 de agosto de ese mismo año, dispuso en lo conducente: “[...] I. **RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la patente de invención número 2022-00590, denominada PRODUCCIÓN VEGETAL UTILIZANDO EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA [...].”

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado Guillermo Rodríguez Zuñiga, en representación de la empresa MARS INCORPORATED, presenta recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

1. El evaluador considera que no constituye esta solicitud una divisional porque la solicitud madre había terminado su proceso administrativo el 22 de agosto de 2022, habiéndose solicitado la división el 21 de noviembre de 2022. No obstante, esto no es cierto, pues la solicitud no es manifiestamente infundada como para ser sujeta de rechazo de plano.

2. El artículo 8 incisos 1, 2 y 3 de la Ley de Patentes y el artículo 13 inciso 3, de su Reglamento no incorporan un límite temporal al derecho de división, más allá de la finalización del proceso en sí mismo derivado del derecho administrativo común. Es evidente que las resoluciones que ponen fin al procedimiento no permiten la reapertura del expediente.

3. La resolución de concesión de patente emitida a las 10:29 horas del 18 de julio de 2022, incumple con el artículo 15 de la Ley de Patentes y el artículo 22 del Reglamento a la Ley de Patentes, no incorpora lo indicado en estos artículos, referente a la descripción, resumen, duración de la protección, las reivindicaciones aprobadas y los dibujos correspondientes. El procedimiento termina con el cumplimiento en su totalidad de estos artículos, referentes al otorgamiento de la patente.

4. El rechazo de plano se justifica en el artículo 15.3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual es procedente de no cumplirse con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la ley, artículos que no hacen referencia al plazo para la interposición de divisiones, de esta manera el acto de rechazo se fundamenta en una norma que no le aplica.

5. La resolución 0244-2020 del Tribunal Registral Administrativo, interpreta en forma errónea el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública que indica: “El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte”, pues da a entender que emitida la resolución de concesión esta surte efectos inmediatamente y no permite división de la solicitud principal, esto no tiene sentido, sería una interpretación en perjuicio del solicitante.

Solicita se declare nula y revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15: 01:22 horas del 12 de enero de 2023, por tratarse de una resolución que interpreta la normativa en perjuicio del administrado y contraria a los principios de celeridad, economía procesal, verdad real e informalismo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la patente de invención denominada **PRODUCCIÓN VEGETAL UTILIZANDO EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA**, con número de registro 4297.0 presentada el 2 de junio de 2016, inscrita el 28 de noviembre de 2022, vigente hasta el 19 de noviembre de 2034, titular la empresa **MARS INCORPORATED**, tramitada bajo el expediente 2016-247, según certificación RNPDIGITAL-863098-2023, emitida a las 14:15:57 horas del 2 de junio de 2023, que consta a folio 21 del legajo digital de apelación.

2. La presente solicitud, tramitada bajo el expediente 2022-00590 fue presentada para su inscripción el 21 de noviembre de 2022, como una divisional de la solicitud de patente de invención original denominada: **PRODUCCIÓN VEGETAL UTILIZANDO EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA**, tramitada bajo el expediente de origen 2016-247, según se desprende a folio 1 del expediente principal, y de la certificación emitida por la señora Hellen Marín Cabrera, Coordinadora a.i., de la Oficina de Patentes de la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual. (folios 30 a 31 del legajo digital de apelación).

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

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El presente caso se refiere a un rechazo de plano sustentado en el hecho de que se trata de una solicitud divisional

presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de noviembre de 2022, cuya madre se encontraba concedida para las reivindicaciones 1-24 y 45-53 y denegada su protección para las reivindicaciones 25 a 44, al momento de la presentación de la divisional, tal y como se desprende de la minuta de rechazo de plano emitida por la Dra. Marlen Cristina Calvo Chaves y de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:29:00 horas del 18 de julio de 2022 y notificada el 22 de agosto de 2022. (folios 30 a 31 y 35 a 44 del legajo digital de apelación).

En ese sentido la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°6867 contempla la posibilidad de dividir una solicitud de patente 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 modificar o dividir su solicitud dentro del mes siguiente a la notificación del informe técnico, en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador.

Del mismo modo el artículo 19 del Reglamento a la ley citada indica:

Artículo 19.- Examen de fondo

[...]

3. 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 quiera 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.

Por la vía de modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, no se podrá ampliar la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la Ley.

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de tasa de presentación de cada una.

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. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial.

[...]

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.

En el presente caso, tal y como lo indicara la Dra. Marlen Cristina Calvo Chaves, en la minuta de rechazo de plano, y en la que se fundamenta el Registro de la Propiedad Intelectual, para denegar la concesión de la solicitud divisional de patente, no se trata de una solicitud con alguna de las posibilidades legales, debido a que la solicitud madre, tramitada en el expediente 2016- 247, fue concedida para las reivindicaciones 1 a 24 y 45 a 53, y denegada para las reivindicaciones 25 a 44, mediante resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de julio de 2022, y notificada el 22 de agosto de 2022, por lo que se incumple con lo establecido en los artículos 8.2, 13.3 de la ley citada y 19 de su reglamento, por cuanto no se trata de una solicitud lo que se pretende dividir sino más bien se refiere a una patente que fue concedida para las reivindicaciones 1-24 y 45-53 (las que se enumeran de la 1 a 33), porque cuentan con claridad, suficiencia y unidad de invención, y cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y denegada su protección para las reivindicaciones 25 a 44, porque no cumplen con el requisito de unidad de invención, según se constata a folios 35 a 44 del legajo digital de apelación.

Con la normativa indicada, queda claro que, después de la resolución de concesión para unas reivindicaciones y la denegatoria para otras, solo es posible dividir la solicitud cuando la materia no ha sido analizada en su totalidad, pero junto con los recursos de revocatoria o apelación;. Ahora bien, resulta de importancia señalar, que la resolución que asigna el número de inscripción es un acto meramente formal y en ella no se emite pronunciamiento con respecto al fondo ya analizado en el momento procesal correspondiente y anterior al acto de registro.

Esto se reafirma con la norma de la Ley General de Administración Pública, citada por el recurrente:

Artículo 140.- El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al administrado, excepto si se le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte.

En el proceso de inscripción de una patente, la resolución de concesión es en la que se concede el derecho solicitado; esto es la protección de la invención. Debido a que la ley que rige la materia establece el pago de una tasa para la inscripción efectiva, es que posterior a la concesión se emite una resolución de inscripción, que es un acto meramente formal en el que únicamente se asigna el número de registro correspondiente y no conlleva a un análisis de los requisitos sustantivos que ya fueron analizados en la etapa legalmente establecida y denominada examen de fondo.

De conformidad con todo lo indicado anteriormente, debe tenerse claro que al momento de presentar la solicitud divisional de la patente, a saber, el 21 de noviembre de 2022, el trámite de la solicitud madre ya había concluido al haber sido concedida para las reivindicaciones 1-24 y 45-53 (las que se enumeran de la 1 a 33), y denegada su protección para las reivindicaciones 25 a 44, desde el 18 de julio de 2022 (notificada el 22 de agosto de 2022), por lo que resulta improcedente tanto la presentación de una solicitud divisional, cuyo fin es aprovechar un derecho de prioridad, así como el análisis de características técnicas que fueron analizadas en la solicitud madre.

Por lo antes citado considera esta instancia que en el presente caso es aplicable la figura del rechazo de plano que se encuentran regulada en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece:

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.

Conforme lo expuesto, este Tribunal no acoge el alegato de la representación de la sociedad recurrente, al señalar que evaluador no lleva razón al indicar que no es posible la solicitud divisional porque la solicitud madre había terminado, ello, por cuanto debe tener presente la recurrente que esta solicitud divisional se debe dar cuando está en trámite la solicitud de patente de invención original, por ende, no es posible que dicha figura prospere, tal y como se dijo líneas arriba. De ahí, que hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual en rechazar de plano la solicitud divisional de concesión de la patente denominada: **PRODUCCIÓN VEGETAL UTILIZANDO EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA.**

En cuanto al alegato que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre que no se incorpora un límite temporal al derecho de división, no se acoge tal alegato, pues cabe resaltar, que del contenido de los numerales 8 inciso 2 y 13 inciso 3 de la Ley de Patentes, y el artículo 19 inciso 3 de su Reglamento, se desprende claramente, cuál es el momento oportuno en que debe presentarse una solicitud divisional de concesión de patente, que en el caso bajo estudio, debió realizarse como se indicó anteriormente, en el proceso de tramitación de la solicitud de patente original, situación que no se da en el caso que nos ocupa, toda vez, que la solicitud divisional de patente de invención **PRODUCCIÓN VEGETAL UTILIZANDO EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA**, fue presentada el 21 de noviembre de 2022, según consta a folio 1 del expediente principal, sea, posterior a la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de julio de 2022, y notificada el 22 de agosto de 2022, mediante la cual concedió la patente de

invención original para las reivindicaciones 1-24 y 45-53 (las que se enumeran de la 1 a 33), y deniega su protección para las reivindicaciones 25 a 44.

Con respecto a los señalamientos realizados a la resolución de concesión de patente, no son de recibo por no ser la instancia y el momento procesal oportuno para su análisis.

Por lo que conforme con lo indicado líneas arriba, considera este Tribunal que los alegatos presentados por la empresa recurrente no son de recibo, dado que estos no encuentran asidero legal, debido a que el momento de presentar la solicitud divisional de concesión de patente el trámite de la solicitud madre ya había concluido.

Observa este Tribunal que efectivamente hay un grupo de reivindicaciones (25 a 44 de la solicitud 2016-247) que no fueron analizadas y para las cuales procedía la presentación de la solicitud divisional, pero esto se hizo fuera del plazo, tal como se ha indicado y fundamentado a lo largo de la presente resolución. La concesión de la solicitud madre fue parcial, por lo que el solicitante pudo haberla recurrido y en ese mismo acto presentar su solicitud divisional; al no hacerlo de esta manera, la resolución de concesión de la solicitud madre adquirió firmeza y con ello finalizó su trámite, con lo que se impide la presentación de solicitudes divisionales. No obstante, el recurrente pudo renunciar a la fecha de prioridad y el Registro habría tramitado la solicitud como una de carácter nacional sin beneficiarse de la fecha de prioridad debido a su presentación fuera del plazo establecido para ello.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Guillermo Rodríguez Zuñiga, en su condición de apoderado especial de la

empresa MARS INCORPORATED, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:01:22 horas del 12 de enero de 2023, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Guillermo Rodríguez Zuñiga, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARS INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:01:22 horas del 12 de enero de 2023, la que 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite 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: 03/10/2023 11:06 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:32 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:48 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 09:52 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:08 AM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION
TG: PROPIEDAD INTELECTUAL
TNR: 00.38.55