

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0465-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

“VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO”

**THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK,
RAMOT AT TELAVIV UNIVERSITY LDD y KIMRON VETERINARY INSTITUTE,
apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2017-0322)
PATENTES DE INVENCION**

VOTO 0264-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **RAMOT AT TELAVIV UNIVERSITY LDD**, con domicilio en P.O Box 39296 6139201 Tel Aviv, Israel, **THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK**, con domicilio en 412 Low Memorial Library 535 WEST 166 Th Street New York, Estados Unidos de América, y **KIMRON VETERINARY INSTITUTE**, con domicilio en P.O. Box 12 50250 Bet Dagan, Israel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:02:33 horas del 20 de setiembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito del 13 de julio de 2017 el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de gestor de negocios de **RAMOT AT TELAVIV UNIVERSITY LDD, THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK** y **KIMRON VETERINARY INSTITUTE**, solicitó la concesión de la patente de invención PCT denominada “**VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO**” (folios 1 a 11 del expediente principal).

Luego de cumplidos todos los requerimientos de ley por parte del solicitante, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto de las 12:08:10 horas del 15 de diciembre de 2017, ordena la publicación del Edicto y emite el aviso correspondiente. Notificación realizada el 15 de enero de 2018 (folio 33 a 35 del expediente principal).

Mediante informe técnico preliminar fase 1 del 30 de mayo de 2021 (folios 81 a 85 expediente principal), informe técnico preliminar fase 2 del 6 de enero de 2022 (folios 104 a 109 expediente principal), informe técnico concluyente del 18 de setiembre de 2022 (folios 131 a 137 expediente principal), el examinador, Dr. Freddy Arias Mora, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual en resolución dictada a las 10:02:33 horas del 20 de setiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada “**VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO**”.

Mediante escrito presentado el 26 de setiembre de 2022, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de **THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK**,

RAMOT AT TELAVIV UNIVERSITY LDD y KIMRON VETERINARY INSTITUTE, inconforme con lo resuelto por el Registro, interpuso recurso de apelación, reservando la expresión de agravios ante la segunda instancia (folio 149 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 15:29:17 horas del 5 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, admite el recurso de apelación. Notificación realizada el 17 de octubre de 2019 (folio 150 del expediente principal).

Luego de la audiencia conferida por el Tribunal, el abogado Simón Valverde Gutiérrez, en representación de **THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK, RAMOT AT TELAVIV UNIVERSITY LDD y KIMRON VETERINARY INSTITUTE** se apersona y en cuanto a los argumentos de la apelación, señaló:

1. Su representada pretende demostrar el nivel inventivo que posee la solicitud de patente, y que, por ende, debe ser reconocido por el Tribunal que el examinador analizó de forma incorrecta la solicitud.
2. La solicitud debe ser sometida a un estudio de fondo por un perito experto en la materia, en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, los cuales deben realizarse tomando en consideración el Manual de organización y examen de solicitudes de patente de invención.
3. Indica que la discusión y objeción del perito gira alrededor del requisito de nivel inventivo. Esta no identifica las indicaciones que sugieren al técnico medio en la materia la combinación de los documentos del estado de la técnica para llegar a la solución propuesta. Un correcto dictamen pericial, debe explicar en forma detallada cada uno de los documentos encontrados y el respectivo análisis técnico, preciso y debidamente soportado con las

razones específicas en las cuales dichos documentos afectan el nivel inventivo.

4. Subraya que, según el informe técnico, las reivindicaciones 7-10 carecen de nivel inventivo. El examinador aduce que estas reivindicaciones se refieren a “un simple método para la detección de la presencia o ausencia del virus de tilapia en una muestra biológica”, mediante la comparación de secuencias de ADN. Además, señala que el método reivindicado carece de un elemento inventivo, porque los “pasos indicados en las reivindicaciones no contienen ningún elemento técnico que permita establecer que el método no es obvio para el experto medio en la materia”. Se sostiene que las SEQ ID NO. 2-11 de ADN no eran conocidas antes de la publicación de la presente solicitud. El ADNc es un producto diferente al ADN presente en la naturaleza. Por consiguiente, el uso de estas secuencias para la detección del virus de tilapia de lago no puede ser obvio para una persona con conocimientos de la técnica.
5. Manifiesta que, el informe técnico concluyente, no incluye la identificación de la característica técnica diferencial que es esencial para la solución del problema técnico. Se sostiene que los fragmentos de ADN de SEQ ID NO. 2-11, no han sido divulgados en ningún documento del estado anterior de la técnica, son la característica técnica diferencial de la presente invención. Esas secuencias no son obvias para las personas con conocimientos técnicos, porque no eran conocidas antes de la publicación de la presente solicitud. Sostiene que la invención tiene nivel inventivo.
6. El informe técnico concluyente, establece que las reivindicaciones 1-6 están excluidas de patentabilidad. La reivindicación 1 se refiere únicamente a secuencias ADNc. Las reivindicaciones 1 a 6 no describen ni virus completos, ni secuencias aisladas que pueden existir en la naturaleza. Las secuencias

de ADNc reivindicadas no han sido reportadas en ningún documento del estado anterior.

7. Indica, que ninguna de las secuencias reivindicadas se encuentra en la naturaleza, la materia de las reivindicaciones 1-6 es patentable.

Solicita al Tribunal ordenar un nuevo estudio pericial con el fin de determinar la patentabilidad de la presente solicitud y, por consiguiente, se revoque la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Por solicitud de la parte recurrente y como prueba para mejor resolver ante esta instancia administrativa, este Tribunal acoge lo peticionado y solicita la realización de un nuevo peritaje, el cual una vez adjunto al expediente por el perito nombrado, le fue notificado al representante de la empresa gestionante mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver.

El estudio fue realizado por el Dr. German L. Madrigal Redondo; quien después de estudiar la solicitud, los alegatos del solicitante y los informes técnicos de primera instancia concluyó:

[...]

En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 10, por considerarse no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Las reivindicaciones 1 a 10 contiene materia no patentable y exclusiones de patentabilidad, según lo establecen los artículos 1,2,6 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley 6867.

[...]

El señor Simón Valverde Gutiérrez en su condición indicada, procede a referirse al informe pericial de segunda instancia, indicando lo siguiente:

1. Sostiene que la reivindicación 1 es clara y concisa porque se refiere a secuencias identificadas mediante sus números SEQ ID NO, las cuales fueron numeradas adecuadamente en la presente solicitud, por tratarse de secuencias de ADNc, su ubicación en el genoma del virus es irrelevante para el análisis de claridad.
2. El peritaje indica que las reivindicaciones de la presente solicitud no son patentables, específicamente señala que la reivindicación 1 describe “material biológico de la naturaleza”. Destaca que la reivindicación 1 se refiere únicamente a secuencia de ADNc. Las reivindicaciones 1 a 6 no describen ni virus completos, ni secuencias aisladas que pueden existir en la naturaleza. Las secuencias ADNc reivindicadas no han sido reportadas en ningún documento del estado anterior de la técnica.
3. Sostiene que las reivindicaciones hacen referencia a secuencia de ADNc, las cuales son compuestos químicos sintéticos que no deben ser depositados.
4. El perito aduce que la novedad de la reivindicación 1 es afectada por la divulgación de la SEQ ID NO. 1. Además, señala que las reivindicaciones 7-10 no son novedosas. Estas reivindicaciones se refieren a métodos que involucran las SEQ. ID. NO. 2-11, las cuales son secuencias de ADN que no fueron divulgadas específicamente ni en D6 ni en ningún documento.
5. El análisis de nivel inventivo no siguió los pasos recomendados en el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención. No incluye la identificación de la característica técnica diferencial ni tampoco demuestra la relevancia de los documentos adicionales (por ejemplo, D1 y D2) mediante indicaciones concretas para modificar el estado anterior más próximo y llegar a la solución del problema técnico.

-
6. Las reivindicaciones independientes 1 y 7 están restringidas a secuencias de ADNc, el cual no es un producto de la naturaleza. Por consiguiente, las reivindicaciones de la presente solicitud tienen aplicación industrial.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda la presente solicitud de patente de invención.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que la solicitud denominada “**VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO**”, contiene materia excluida de patentabilidad y no cumple con el requisito de nivel inventivo, tal y como se desprende de los informes técnicos rendidos por el examinador Dr. Freddy Arias Mora, en primera instancia, así como el dictamen efectuado por el perito examinador en segunda instancia Dr. German L. Madrigal Redondo, por lo que no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N°6867.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867, en adelante Ley de patentes, define en su inciso 1) el concepto de invención:

Artículo 1º.- Invenciones.

1.- Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención...”

Para la verificación de los requisitos de patentabilidad, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro de la Propiedad Intelectual, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Entre otros aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, el inciso 1) del artículo 2 de la Ley de patentes especifica que es patentable todo aquello que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Asimismo, los incisos 3) y 5) de ese mismo numeral establecen que una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica, y ello quiere decir que no esté divulgado al público, así como en cualquier parte del mundo antes de la fecha de su presentación o antes de la fecha de prioridad aplicable. Aunado a que dicha materia por reivindicar no resulte obvia, ni se derive de manera evidente del estado de la técnica, ya que de no ser así no se podría considerar que cuente con nivel inventivo. Ello en correlación con el artículo 4 del Reglamento de dicha ley.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de

claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4) dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. A su vez, en el artículo 7 de la Ley de rito, se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Ahora bien, para el caso que nos ocupa se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 10:02:33 del 20 de setiembre de 2022, denegó la solicitud de la patente de invención titulada “**VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO**”, teniendo como base el estudio técnico rendido por el examinador Dr. Freddy Arias Mora, al determinar que las reivindicaciones de la 1 a 6 contienen materia excluida de patentabilidad en Costa Rica, al referirse en la materia a un microorganismo aislado, tal y como está en la naturaleza. Además, respecto de las reivindicaciones 7 a 10 concluye que no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

En virtud de la inconformidad y alegatos planteados en el recurso interpuesto ante este órgano de alzada, y existiendo la solicitud en el escrito de apelación de efectuar nuevo peritaje, procedió este Tribunal a admitir la prueba propuesta, de conformidad con los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 37 y 38 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP, para que se analizara el pliego reivindicatorio presentado en primera instancia, para tal fin se nombró al Dr. German L. Madrigal Redondo, como perito encargado de evaluar si las reivindicaciones controvertidas cumplen o no los requisitos de patentabilidad.

En este sentido, el Dr. German L. Madrigal Redondo rindió su informe (visible a folios 47 a 80 del legajo digital de apelación), e indicó lo siguiente:

[...]

En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 10, por considerarse no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Las reivindicaciones 1 a 10 contiene materia no patentable y exclusiones de patentabilidad, según lo establecen los artículos 1,2,6 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley 6867.

[...]

Al considerar el resultado del peritaje planteado en segunda instancia y debido a que el perito analiza la solicitud de manera integral, señalando más falencias en la solicitud presentada que las indicadas por el examinador de primera instancia, debe observarse que ambos informes son coincidentes en la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones, en las exclusiones de patentabilidad y en rechazar la patente solicitada.

El perito Madrigal Redondo en su informe también es conteste con los argumentos traídos en alzada, externando en su análisis de fondo lo siguiente: la solicitud en general posee unidad de la invención, debido a que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a la 10 refieren a un solo concepto inventivo. Por tanto, comparten las mismas características técnicas.

Sin embargo, en cuanto al contenido de la claridad establece que presenta defectos que afectan de manera directa la materia que se pretende proteger; además, no existe información suficiente que soporte en la descripción de las reivindicaciones 1 a 10 para poder demostrar un efecto superior o inesperado, por lo que tampoco cumple con el requisito de suficiencia.

Por otra parte, sobre las exclusiones de patentabilidad y materia no considerada invención indica el perito Madrigal, con base en el artículo 1 de la Ley de patentes, artículo 3 de su Reglamento, así como del Manual Centroamericano de Patentes (pág 20), que la solicitud cuenta con las siguientes exclusiones de patentabilidad:

Las reivindicaciones 1 a 10 reclaman material biológico de la naturaleza de por ejemplo microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza, esto porque la reivindicación 1 por ejemplo incluye la secuencia 1 perteneciente TLV salvaje y además no indica que se encuentra aislado, por lo cual son exclusiones de patentabilidad.

Las reivindicaciones 3 a 6 se refieren a métodos de tratamiento en animales, por lo cual son exclusiones de patentabilidad. Las reivindicaciones 7 a 10 son exclusiones de patentabilidad, porque se refiere a métodos de diagnóstico en animales. Además, como se ha explicado buscan proteger materiales genéticos y biológicos de la naturaleza.

Las 10 reivindicaciones son segundos usos ya que se incluyen elementos conocidos del arte previo y material biológico de la naturaleza como la detección de material genético de patógenos incluyendo virus a partir de material biológico, para ser utilizados como métodos de diagnóstico, es decir se reivindican los mismos elementos que se encuentran en el arte previo.

[...]

Por tanto, se determina que las reivindicaciones 1 a 10 contienen materia no patentable.

En cuanto al estudio del requisito de novedad, respecto de los documentos D1, D2, D3, D4, D5 y D6 el perito determinó lo siguiente:

Como se explicó supra, aunque el solicitante indica en su apelación y sus argumentos que lo que reclama es una secuencia de un virus aislado y que esta secuencia no se encuentra en la naturaleza, posterior del análisis de las reivindicaciones como se ha indicado esta característica técnica es conocida porque la secuencia de Tilv Seq ID 1 se encuentra expresamente en D6, ver figura 1 del presente informe esto afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 6, pero adicionalmente las restricciones de las reivindicaciones 7 a 10 que solo se limita a al menos una secuencia de 10 nucleótidos, al estar reivindicado de esta forma se solapa lo indicado en D6 con lo que se reclama en las reivindicaciones 1 a 10, es decir D6 afecta en si totalidad la materia reivindicada.

[...]

En conclusión, las reivindicaciones 1 a 10 no se consideran novedosas, además contienen materia no considerada como invención y exclusiones de patentabilidad.

Con relación a la altura inventiva el perito señaló que D6 divulga la secuencia reclamada; además, las secuencias 2 a 11 se solapan con lo que enseña este mismo documento. Los documentos D2 y D4 divulgan la producción de composiciones inmunogénicas para ser utilizadas con el fin de tratar o prevenir enfermedades en peces, igualmente D1 a D6 describen material genético aislado para ser utilizado en la elaboración de composiciones inmunogénicas y métodos de diagnóstico de virus en peces.

Sobre lo indicado por el apelante, en cuanto a que pretende centrarse en la patentabilidad de las reivindicaciones 7 a 10, debido a que los fragmentos de ADNc

de SEQ ID NO. 2-11, no han sido divulgados en ningún documento del estado anterior de la técnica y son la característica técnica diferencial de la invención, por tanto, estas secuencias no pueden ser obvias para las personas con conocimientos de la técnica porque no eran conocidas antes de la publicación de la presente solicitud, el perito indicó:

...existen dos grupos de reivindicaciones en primer lugar la reivindicación 1 a 6 se refieren a material genético, composiciones inmunogénicos y métodos de tratamiento, por otra parte, las reivindicaciones 7 a 10 se refieren a métodos de diagnóstico de tipo molecular por la detección del material genético del virus TiLV. En el caso del primer grupo de reivindicaciones como se explica supra las secuencias del virus TiLV ya es conocida por D6, además D2 y D4 revelan la producción de composiciones inmunogénicas a partir de fragmentos de material genético de virus, en específico para el tratamiento de enfermedades en peces como en este caso la tilapia.

Ahora bien, para el segundo grupo que se refiere a las reivindicaciones 7 a 10 el apelante indica que no existe divulgación previa que haga obvia la materia reclamada en las reivindicaciones 7 a 10. No obstante, D6 no solo describe secuencias del virus TiLV sino también describe métodos de detección de este virus como RT-PCR el cual es una técnica de diagnóstico que cae dentro del alcance de la materia reivindicada en las reivindicaciones 7 a 10 pero, Además (sic) D1 y D2 describe (sic) expresamente métodos de diagnóstico para detectar enfermedades virales en virus, por tanto es evidente a partir de comparar las enseñanzas de D1 a D2 con D6 el experto medio podría obtener los mismos cebadores, las mismas secuencias para detección del virus , y aplicaría los mismos métodos de diagnóstico ya conocidos en el arte previo.

Después de este análisis el perito agrupa los documentos de la siguiente forma: grupo 1: material genético de virus composiciones inmunogénicas y métodos de tratamiento, documentos D1, D2, D4, D6; y grupo 2: métodos de diagnóstico de virus y su aplicación en detección de enfermedades, elaboración de cebadores para detección de material genético viral, documentos D1, D2, D3, D5, D6; y concluye que para la reivindicación 1, los documentos del grupo 1 representan el arte más cercano porque definen material genético del virus TiLV, por ello esta reivindicación carece de altura inventiva, porque las composiciones inmunogénicas de virus para el tratamiento de enfermedades en peces es común para al experto medio en la materia; la secuencia del virus ya es conocida en D6 como ID No 1 e implica métodos de tratamiento en animales, los cuales son materia excluida de patentabilidad y son comunes según lo demuestra D2 y D4. El segundo grupo de reivindicaciones (7 a 10) reclama métodos de diagnóstico que también son obvios porque "...a partir de secuencias conocidas de un virus se utiliza una técnica común por ejemplo RT-PCR ver D6, para determinar la presencia o ausencia del virus..."; además, son reivindicaciones redactadas de forma muy general porque no especifican la temperatura, los ciclos de amplificación, el tiempo del ensayo, ni el tipo de reactivos o técnica utilizada.

Según el Dr. Madrigal Redondo, "el apelante quiere convertir en sorprendente e inesperado un acto común del experto medio utilizando los elementos también comunes conocidos del arte previo." En su informe incluyó la siguiente comparación de los elementos reclamados en la reivindicación 1 en relación con el arte previo:

No	Elemento	Documento arte previo que lo divulga
1	Material genético del virus, composiciones inmunogénicos y métodos de tratamiento en peces.	D1, D2 D4, D6
2	Material genético del virus, métodos de diagnóstico en animales.	D1, D2, D3, D5, D6

A partir de esta comparación concluyó:

... el arte previo y los conocimientos del experto medio anticipa la solución planteada por el solicitante ya que es obvia para el experto medio en la materia a la luz de los documentos citados y su experiencia en el campo. Se determina que las reivindicaciones 1 a 10 no poseen nivel inventivo.

Con relación al requisito de aplicación industrial, el perito señaló que las reivindicaciones 1 a 10 no lo cumplen porque no son específicas, substanciales ni creíbles debido a que describen material genético y biológico presente en la naturaleza, composiciones y métodos de tratamiento y de diagnóstico en animales muy generales que son materia excluida de patentabilidad,

Por tanto, el perito Madrigal Redondo concluye del análisis anterior y con base al artículo 13 inciso 5 de la Ley de patentes, que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 10 de la patente de invención "VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO", no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además, de que las reivindicaciones 1 a 10 contiene materia no considerada invención y exclusiones de patentabilidad, según lo que establecen los artículos 1, 2, 6 de la Ley de patentes, por tanto, no cumple las

características de patentabilidad contenidas en el artículo 6 del citado cuerpo normativo, y en ese sentido, no recomienda su protección.

Dado los argumentos indicados por el recurrente, con respecto al informe pericial rendido por el Dr. Germán Madrigal Redondo, es preciso referirnos a ellos.

Con respecto a que la reivindicación 1 es clara y concisa porque se refiere a secuencias identificadas mediante sus números SEQ ID NO, las cuales fueron numeradas adecuadamente en la presente solicitud, por tratarse de secuencias de ADNc. Sobre este aspecto el perito es claro que en dicha reivindicación se reclaman 10 secuencias y no se indica cuáles secuencias pertenecen o no a material seleccionado del virus salvaje, lo que implica que tengan efectos técnicos diferentes y resulte poco concisa y ambigua.

Sobre los argumentos de que las secuencias ADNc reivindicadas no han sido reportadas en ningún documento del estado anterior de la técnica y que al ser compuestos químicos sintéticos no requieren de depósito, ambos expertos son coincidentes; en el informe técnico concluyente (folios 133 y 134 del expediente principal) el Dr. Arias Mora indicó que las supuestas secuencias aisladas de ácido nucleico de TiLV incluyen secuencias de ADNc correspondiente a las secuencias de ARN de TiLV; además señaló:

Las secuencias de un virus que se aislaron que **está en la naturaleza** corresponde a las secuencias SEQ ID Nos:1-11, secuencias complementarias, sus fragmentos y variantes. En ciertas modalidades de la solicitud, el ácido nucleico es una secuencia de ADN, incluyendo ADNc.

[...]

En D1, se describe exactamente las secuencias que se quiere proteger (ver el documento completo y particularmente la figura 3). D1 consiste en un artículo científico que describe un nuevo virus de ARN letal a las tilapias.

[...]

La secuencia de aminoácidos que se reivindican (sic) esta descrita tal y como se encuentran en la naturaleza...

En esta línea de pensamiento, el perito German Madrigal Redondo es contundente al indicar que, aunque el solicitante sostiene que reclama una secuencia de un virus aislado que no se encuentra en la naturaleza, después del análisis de las reivindicaciones concluye que “esta característica técnica es conocida porque la secuencia de Tilv Seq ID 1 se encuentra expresamente en D6” (ver folio 72 del legajo de apelación) Además, se aclaró que el depósito del material biológico o del virus, es requerido precisamente para demostrar que las secuencias indicadas no son de origen natural (folio 59 del legajo de apelación).

Con respecto al argumento de que las reivindicaciones se refieren a métodos que involucran las SEQ. ID. NO. 2-11, las cuales son secuencias de ADN que no fueron divulgadas específicamente en D6 ni en ningún documento. El perito en su informe fue bastante claro indicando, que a pesar de que el apelante sostiene que es un virus aislado y que la secuencia no se encuentra en la naturaleza, tal característica técnica es conocida porque la secuencia de TiLV Seq ID 1 se encuentra expresamente en D6, lo que se encuentra graficado en la figura 1 del informe pericial emitido en segunda instancia (folio 71 legajo de apelación).

Con respecto a que en el análisis del nivel inventivo no se incluye la característica técnica diferencial ni tampoco se demuestra la relevancia de los documentos

adicionales (por ejemplo, D1 y D2), discrepa este Tribunal de tal apreciación, pues el informe es claro y detallado en tales aspectos. A modo de ejemplificar tal afirmación se reitera lo transcrito anteriormente en el análisis del nivel inventivo cuando el examinador se refiere a los dos grupos de reivindicaciones que presenta la solicitud y hace referencia a los documentos D1, D2, D4 y D6 (ver folio 74 del legajo de apelación).

De lo expuesto y analizado, se desprende claramente que el objeto de la presente solicitud no resulta ser materia patentable según nuestro ordenamiento, dado que, para la ley costarricense, la materia que se pretende proteger no cumple con el requisito básico de ser considerado un invento, además de que contiene materia no considerada invención y exclusiones de patentabilidad, criterio que fue coincidente tanto en el informe técnico concluyente rendido por el examinador Freddy Arias Mora, como en el informe rendido en alzada por el perito Germán Madrigal Redondo, razón por la cual estima este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual al rechazar la solicitud de la patente de invención propuesta **“VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO”**, por no cumplir con los requerimientos de ley, motivo suficiente para su denegatoria y por lo tanto dictada conforme a Derecho.

Finalmente, en cuanto a los argumentos esgrimidos contra el peritaje se evidencia que tales extremos ya fueron analizados y contestados en el informe de argumentos técnicos rendido por el perito Madrigal Redondo, en atención a ello no encuentra este Tribunal, motivo alguno para revocar la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, además de que el procedimiento en general llevado por la administración registral, así como las valoraciones dadas por el profesional en

dicha materia cumplen a cabalidad con las disposiciones legales y reglamentarias que establece nuestra legislación en materia de patentes de invención. En este sentido, bien hizo el Registro de instancia, en denegar la solicitud de patente de invención “VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO”, con fundamento en los estudios realizados y al no cumplir con los requerimientos de Ley, infringiéndose el contenido del numeral 13 de la Ley de rito, procediendo el rechazo y consecuente archivo de la gestión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal estima procedente denegar los agravios formulados, y declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de **RAMOT AT TELAVIV UNIVERSITY LDD, THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK** y **KIMRON VETERINARY INSTITUTE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:02:33 horas del 20 de setiembre de 2022, la que en este acto se confirma, denegándose la patente de invención solicitada “**VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO**”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de **RAMOT AT TELAVIV UNIVERSITY LDD, THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK** y **KIMRON VETERINARY INSTITUTE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:02:33 horas del 20 de setiembre de 2022, la que en este acto **se confirma**, denegándose la patente de invención solicitada “**VIRUS NUEVO DE TILAPIA Y USOS DEL MISMO**”. 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INVENCION NO PATENTABLE

TG: PATENTE DE INVENCION

TNR:00.38.00

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05