
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0364-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN
“INDUMENTARIA DEPORTIVA DE SEDA Y PRODUCTOS Y MÉTODOS PARA
SU PREPARACIÓN (DIVISIONAL EXPEDIENTE 2012- 302)”**

SILK THERAPEUTICS, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-217)
PATENTES**

VOTO 0444-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y tres minutos del tres de noviembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Diego Castro Chavarría, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0669-0228, en condición de apoderado especial de la compañía **SILK THERAPEUTICS INC.**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 200 Boston Avenue Medford, MA 02155 (US), Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:08:27 horas del 25 de mayo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 23 de mayo de 2023 el señor el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, vecino

de La Sabana, San José, portador de la cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la compañía **SILK THERAPEUTICS INC.**, solicitó la concesión de la patente de invención denominada **"INDUMENTARIA DEPORTIVA DE SEDA Y PRODUCTOS Y MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN"** (Div. exp 2017-302).

El 24 de mayo de 2023, la examinadora Dra. Lara Cristina Aguilar Morales, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes; razón por la cual en resolución dictada a las 09:08:27 horas del 25 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó de plano la solicitud presentada.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **SILK THERAPEUTICS INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó como agravios lo siguiente:

1. Lo resuelto por el Registro no es procedente, por cuanto no corresponde a esta autoridad en esta etapa procesal realizar un rechazo de plano sobre la presente patente de invención, con un pliego reivindicatorio aportado por el solicitante en idioma inglés. En este sentido y tratándose de documentación incompleta, lo que corresponde a esta Oficina es notificar al solicitante y brindar una oportunidad para realizar la corrección necesaria, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de patentes n.º 6867, antes de emitir una resolución de rechazo determinante.
2. Debe ser un perito versado en la materia, quien en su condición de experto pueda realizar un rechazo de esta índole y determinar, a través de un examen detallado y profundo con vista en las especificaciones y toda la documentación pertinente debidamente traducida

3. Presenta modificación de las reivindicaciones, con el fin de superar la objeción referente a que las reivindicaciones 1 a 31 que ya fueron evaluadas en la solicitud madre 2017-302.

4. El rechazo de patentabilidad debe realizarse al amparo de lo establecido en el numeral 13 de la Ley 6867. Es decir, evaluando todos los requisitos de patentabilidad a través de un examen de fondo completo. Bajo esa tesitura también se le debe conceder al solicitante un plazo de un mes para manifestarse con respecto a las objeciones que el perito plantea.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que de conformidad con el informe rendido el 24 de mayo de 2023 (visible a folios 137 a 139 del expediente principal) y el informe que responde al recurso de revocatoria del 20 de junio de 2023, (visible a folios 153 a 156 del expediente principal), la Dra. Lara Cristina Aguilar Morales, determinó que el contenido de la invención solicitada es idéntico al de la solicitud madre.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean 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. En el presente asunto, el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó de plano la concesión de la patente de invención propuesta por considerar que las características técnicas de la solicitud divisional ya fueron analizadas en el estudio correspondiente a la

solicitud original, ello con fundamento en el dictamen realizado por la examinadora Dra. Lara Cristina Aguilar Morales en la minuta del 24 de mayo de 2023, (visible a folios 137 a 139 del expediente principal) y conforme al artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J.

La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, regula la figura de la solicitud divisional específicamente en los artículos 8 inciso 2 y 13 inciso 3 de la ley citada, así como en el numeral 19 incisos 3 a 5 de su reglamento, que en lo conducente establecen:

Artículo 8°.- Modificación, división y retiro de la solicitud.

[...]

2. El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

[...]

Artículo 13°.- Examen de Fondo.

[...]

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso [...] divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°.

[...]

Artículo 19.- Examen de Fondo.

3. [...]

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 la 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. [...]

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.

[...]

Del análisis de la normativa citada se desprende que una solicitud divisional es aquella solicitud de patente que resulta de la división de la materia planteada en la solicitud madre o principal; en este caso particular, consta en los documentos estudiados que la solicitud madre es la tramitada en el expediente 2017-302.

El Convenio de París hace referencia a este tipo de solicitudes cuando señala en su artículo 4.G:

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

De ahí que el objeto de una solicitud divisional es beneficiarse de la fecha de presentación de la solicitud inicial, así como del derecho de prioridad que le asiste.

El convenio citado establece dos posibilidades para dividir la solicitud: a) cuando del examen efectuado se desprenda que la solicitud es compleja, y b) por iniciativa propia del solicitante.

Así mismo lo establece la normativa nacional cuando indica en el artículo 8.2 de la ley que “el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones” (iniciativa propia del solicitante) y en los numerales 13 y 19 de la ley y reglamento respectivamente en cuanto a que, si no se cumple con el requisito de unidad de invención, se le notificará al solicitante para que divida la solicitud (solicitud compleja).

Tratándose de una solicitud divisional de patente, el solicitante no podrá aportar materia nueva o bien procurar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. En este sentido la doctrina señala:

...no puede incluirse materia nueva en las solicitudes divisionales si quiere mantenerse la fecha de la solicitud inicial a los efectos de la prioridad, y del análisis de novedad y actividad inventiva. En otras palabras, las solicitudes divisionales no pueden tener un alcance mayor que la solicitud inicial para mantener la fecha de presentación original. (Bensadon, M. (2012). *Derecho de Patentes*. Buenos Aires: AbeledoPerrot, p. 324).

En el presente caso, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual al rechazar de plano la solicitud de patente denominada

INDUMENTARIA DEPORTIVA DE SEDA Y PRODUCTOS Y MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN, la cual se presentó como divisional de la solicitud tramitada en el expediente 2017-302.

Nótese que no se trata de un fraccionamiento de la solicitud originalmente presentada, ni derivada de la corrección a partir del análisis del informe técnico, pues, tal y como lo afirmara la examinadora en la minuta de rechazo, el juego reivindicatorio contiene el mismo objeto y materia de la solicitud madre. Razonamiento que fue confirmado por la examinadora en la respuesta al recurso de revocatoria interpuesto por el recurrente, en donde señaló:

[...]

El contenido técnico de la reivindicación 1 de esta solicitud es idéntico al contenido evaluado en el ITP fase 1 de las reivindicaciones, 1, 2, 8 y 14 (paginas 63-66) de la solicitud CR 2017-0302.

[...]

En ambos juegos de reivindicaciones se divulga la misma materia con las mismas características técnicas.

El solicitante no 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 que ya fue analizada.

[...]

En este punto resulta relevante incorporar el cuadro comparativo efectuado por la examinadora, en donde se evidencia cómo las características técnicas de la reivindicación 1 de la solicitud en estudio son idénticas a la materia reivindicada en la solicitud madre, reivindicaciones 1, 2, 8 y 14.

Solicitud madre 2017-0302

Solicitud divisional 2023-0217

REIVINDICACIONES

1. Un artículo que comprende una fibra o un hilo que tiene un revestimiento, donde el revestimiento comprende proteínas a base de seda o fragmentos de las mismas, con un intervalo de peso molecular medio ponderado de aproximadamente 5 kDa a aproximadamente 144 kDa.
2. El artículo de la Reivindicación 1, donde el artículo es un tejido.
8. El artículo de la Reivindicación 1, en el que las proteínas a base de seda o los fragmentos de las mismas tienen un intervalo de peso molecular medio ponderado seleccionado del grupo que consiste en aproximadamente 5 a aproximadamente 10 kDa, aproximadamente 6 kDa a aproximadamente 16 kDa, aproximadamente 17 kDa a aproximadamente 38 kDa, aproximadamente 39 kDa a aproximadamente 80 kDa, aproximadamente 60 a aproximadamente 100 kDa, y aproximadamente 80 kDa a aproximadamente 144 kDa, en el que las proteínas a base de seda o los fragmentos de las mismas tienen una polidispersidad de entre aproximadamente 1,5 y aproximadamente 3,0, y en el que las proteínas o fragmentos de proteínas, antes del revestimiento del tejido, no se gelifican espontáneo o gradualmente y no cambian visiblemente de color o turbidez cuando están en una solución durante al menos 10 días.
14. El artículo de la Reivindicación 2, en el que el tejido presenta una propiedad mejorada, en el que la propiedad mejorada es una capacidad total de control de humedad seleccionada del grupo que consiste en: mayor que 0,05, mayor que 0,10, mayor que 0,15, mayor que 0,20, mayor que 0,25, mayor que 0,30, mayor que 0,35, mayor que 0,40, mayor que 0,50, mayor que 0,60, mayor que 0,70 y mayor que 0,80.

1. Un artículo que incluye una fibra o hilo que tiene un recubrimiento, en donde el artículo es una tela, en donde el recubrimiento incluye proteínas a base de seda o fragmentos de estas que tienen un rango del promedio de masas molares promedio en peso entre 5000 g/mol (5 kDa) y 144000 g/mol (144 kDa), en donde las proteínas o fragmentos de estas, antes del recubrimiento de la tela, al estar en disolución acuosa, no se gelifican espontánea o gradualmente y no tienen cambios visibles de color o turbidez en un periodo de al menos 10 días y en donde el artículo presenta una capacidad general de manejo de humedad escogido del grupo constituido por mayor que 0,05, mayor que 0,10, mayor que 0,15, mayor que 0,20, mayor que 0,25, mayor que 0,30, mayor que 0,35, mayor que 0,40, mayor que 0,50, mayor que 0,60, mayor que 0,70 y mayor que 0,80.

En el cuadro anterior se muestra que se reivindica lo mismo: un artículo que incluye una fibra o hilo con un recubrimiento/revestimiento, donde el artículo es una tela/tejido; además los rangos del peso molecular y del control de humedad son los mismos. Esto no fue desvirtuado por el apelante.

En cuanto al rechazo de plano objetado por el apelante, esta figura se encuentra regulada vía reglamentaria, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de patentes el cual establece lo siguiente:

[...]

3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, que contravengan los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Además, según lo indica el Reglamento para la contratación de examinadores externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento 12-2010 de 18 de marzo de 2010, correspondiente al acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la sesión ordinaria 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), una de las funciones del examinador es determinar el rechazo de plano de las solicitudes y así lo establece en sus artículos 4 y 5:

Artículo 4. Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.

Artículo 5. Responsabilidades del examinador. El examinador deberá:

a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada.

(El subrayado no corresponde al texto original).

El rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle trámite (en este caso a una solicitud de concesión de patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada según los establecido en la ley, y que

no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso administrativo que se busca iniciar.

Por lo expuesto es que la autoridad registral puede rechazar de plano la gestión, tal y como ocurrió en el caso bajo estudio, criterio que es avalado por este órgano de alzada, y ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de este Tribunal pues la divisional nunca puede ser una segunda oportunidad para presentar materia ya evaluada.

En cuanto al agravio relacionado con que el pliego reivindicatorio aportado se encuentra en idioma inglés, se le indica al recurrente, que la traducción no va a cambiar el criterio en cuanto a la identidad de la materia reclamada.

Con respecto a que debe ser un perito versado en la materia, quien deba realizar el rechazo, en este asunto consta en el expediente el informe del 24 de mayo de 2023 (visible a folios 137 a 139 del expediente principal), el cual fue precisamente elaborado por una experta examinadora en la materia.

Conforme al análisis efectuado, se rechazan los alegatos expresados por el apelante, y conforme a los informes elaborados por la examinadora Dra. Lara Cristina Aguilar Morales, citados, es criterio de este Tribunal que lo solicitado no corresponde a una divisional, y lo procedente es rechazar la solicitud de patente de invención denominada "**INDUMENTARIA DEPORTIVA DE SEDA Y PRODUCTOS Y METODOS PARA SU PREPARACION**", en aplicación de artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, por tratarse de una solicitud manifiestamente infundada por ser idéntico el objeto inventivo al de la solicitud madre, tal cual lo hizo el registro de origen.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Castro Chavarría, en condición de apoderado especial de la compañía **SILK THERAPEUTICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Castro Chavarría, en condición de apoderado especial de la compañía **SILK THERAPEUTICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:08:27 horas del 25 de mayo 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/01/2024 09:33 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/01/2024 02:54 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/01/2024 10:55 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/01/2024 08:43 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/01/2024 11:22 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INVENCIONES NO PATENTABLES
TG. PATENTES DE INVENCION
TNR. 00.38.00

INVENCION
TG. PATENTES DE INVENCION
TNR. 00.38.15