



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0296-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION  
DENOMINADA “MÉTODO PARA TRATAR UNA NEOPLASIA  
MALIGNA MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO  
CONTRA PD-1 Y UN AGENTE QUIMIOTERAPÉUTICO”**

**JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-480)**

**PATENTES DE INVENCION**

## **VOTO 0053-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cinco minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”, con domicilio en Rusia, pomesch. 89, str. 1, d. 38, ul. Svyazi, the Settlement of Strelna, Intracity Municipality the Settlement of Strelna, Saint Petersburg, 198515, Federación de Rusia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:50 horas del 17 de octubre de 2023.



Redacta el juez Mena Chinchilla.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”, solicitó inscripción de patente de invención denominada **MÉTODO PARA TRATAR UNA NEOPLASIA MALIGNA MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO CONTRA PD-1 Y UN AGENTE QUIMIOTERAPÉUTICO.**

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:30:50 horas del 17 de octubre de 2023, dictó resolución de rechazo de plano, basado en el criterio técnico dado por el Dr. Oscar Mata Ávila, quien determinó que las 54 reivindicaciones presentadas intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos de manera directa; por tanto, materia excluida de patentabilidad, según el artículo 1 inciso 4 b) de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes). (Folio 66 a 71)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el representante de la compañía JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, y expone sus argumentos de defensa, señalando que la pena impuesta por el Registro a la solicitud es excesiva y desproporcionada; además, en dicho acto incorpora un pliego con 52 reivindicaciones enmendadas,



y aclara que con dicha modificación no amplía el espectro de protección de la solicitud original, ni se pretende proteger cosas distintas. (Folio 80 a 93)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 12:55:02 horas del 30 de mayo de 2024, declaró sin lugar el recurso de revocatoria basándose en los argumentos técnicos dados por el examinador Dr. Oscar Mata Ávila, quien mantuvo el criterio vertido en cuanto al rechazo de plano de la solicitud de invención denominada MÉTODO PARA TRATAR UNA NEOPLASIA MALIGNA MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO CONTRA PD-1 Y UN AGENTE QUIMIOTERAPÉUTICO, debido a que las 52 reivindicaciones enmendadas contiene materia que se excluye de patentabilidad. (Folio 114 a 122)

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho relevante para el dictado de la presente resolución, que tanto las 54 reivindicaciones originalmente presentadas, así como las 52 reivindicaciones enmendadas y citadas en el recurso de apelación, pretenden proteger exclusiones de patentabilidad (métodos de tratamiento terapéuticos), conclusión emitida por el examinador en el análisis de los argumentos técnicos del recurso de revocatoria. (folios 68 a 71 y del 117 al 120 del expediente principal).

**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 expediente de origen, observa este Tribunal de alzada, que el Registro de la



Propiedad Intelectual, dentro del procedimiento administrativo no realizó un pronunciamiento expreso en cuanto al recurso de revisión y posterior apelación por inadmisión interpuestas por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”.

Nótese que del expediente bajo estudio se desprende que mediante resolución de las 09:47:22 horas del 2 de mayo de 2024, visto a folio 113 del expediente principal, el Registro de instancia comunicó al gestionante tener por bien presentados los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, interpuestos por dicha representación. Sin embargo, omitió pronunciarse sobre los recursos previamente interpuestos. Pese a lo anterior, valora esta instancia que la omisión no genera un vicio de nulidad que amerite retrotraer los actos administrativos posteriores, y la aclaración comunicada mediante el acto emitido a las 09:47:22 horas del 2 de mayo de 2024, tiene por bien presentados los recursos de revocatoria y apelación.

En conclusión, este órgano de alzada, al tener por aclarado el procedimiento administrativo de primera instancia no observa vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear, pero si considera importante llamar la atención al Registro de la Propiedad Intelectual de esta omisión y la obligación de la administración de conocer y pronunciarse sobre las gestiones que se presentan para su conocimiento.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Respecto al rechazo de plano en materia de patentes de invención, esta figura jurídica reviste



condiciones especiales, y se encuentra regulada en el inciso 3 del artículo 15 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, el cual establece:

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.

Por su parte, este Tribunal se ha referido en cuanto a esta figura procesal en los siguientes términos:

Asimismo, dicha figura fue incluida en el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

“Artículo 4º—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 5º—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...”. (Voto 0035-2017 de las 13:40 horas del 24 de enero de 2017)

En materia jurisdiccional, el rechazo de plano (rechazo liminar o *in limine*) de una demanda es la facultad que tienen los jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de esta a la otra parte, luego de evaluar o dictaminar que resulta manifiestamente improcedente o infundada, y que no corresponde que la materia planteada sea conocida a través del proceso judicial que se buscaba iniciar.

La Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292, dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que resulten “...*extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...*”. Es por ello que, en materia administrativa, el rechazo de plano de la solicitud de un



administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia, sin necesidad de darle el trámite correspondiente (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada, y que no corresponde que la materia planteada en ella sea vista a través del procedimiento administrativo que se buscaba iniciar.

Esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales es evidente que lo solicitado es materia no considerada invención o excluida de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1 de la Ley de patentes; o bien, en algunos supuestos específicos del artículo 2 que no requieran el estudio de fondo correspondiente.

Para el caso que nos ocupa, los informes elaborados por el examinador Dr. Oscar Mata Ávila, se encuentran debidamente fundamentados, determinando que lo solicitado es materia excluida de patentabilidad, conforme el artículo 1 inciso 4. b) de la Ley de patentes, que indica:

- 4.- Se excluyen de la patentabilidad: (...)
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

Concluye el examinador en su informe final, que sirve de base para la fundamentación del recurso de revocatoria, que todas las reivindicaciones independientes, en este caso, la 1, 16, 17, 19, 40 y 46



pretenden proteger métodos de tratamiento terapéuticos de manera directa y el resto de las 54 reivindicaciones dependen de estas de forma directa e indirecta, por lo que considera pretenden igual la protección de métodos de tratamiento terapéuticos.

Por las razones dadas, este Tribunal avala al igual que lo hizo el Registro de instancia, que la solicitud de invención MÉTODO PARA TRATAR UNA NEOPLASIA MALIGNA MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO CONTRA PD-1 Y UN AGENTE QUIMIOTERAPÉUTICO, no es patentable de conformidad con el artículo 1 inciso 4. b) de la Ley de patentes, ya que se intenta proteger un método de tratamiento, por ende, materia excluida de patentabilidad, procediendo el rechazo de plano conforme el artículo 15. 3 de su reglamento.

Sobre los agravios expuestos por el representante de la compañía JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”, cabe señalar por este Tribunal, que las 52 reivindicaciones enmendadas traídas en alzada, ya fueron analizadas por el Registro, manteniendo el examinador su criterio en cuanto al rechazo de la solicitud de invención MÉTODO PARA TRATAR UNA NEOPLASIA MALIGNA MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO CONTRA PD-1 Y UN AGENTE QUIMIOTERAPÉUTICO, debido a que contiene materia que se excluye de patentabilidad, puesto que, como se indicó anteriormente, fue claro para el examinador que lo que se pretende refiere a métodos de tratamiento terapéutico; por cuanto, las reivindicaciones independientes (1, 16, 17, 19, 40, 46), intentan proteger métodos de tratamiento terapéuticos de manera directa y el resto de las reivindicaciones dependen de estas directa o indirectamente, por lo



que, también se intentan proteger tales métodos, no siendo posible su concesión.

Finalmente, en cuanto a lo señalado por el recurrente en cuanto a que la pena impuesta por el Registro es excesiva y desproporcionada, al respecto, este Tribunal estima importante acotar que el artículo 15 punto 3 del Reglamento a la Ley de patentes de invención, es claro en cuanto a la penalidad del “rechazo de plano” cuando la solicitud de invención propuesta contravenga los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, por lo que bien hizo el Registro, al proceder con dicha penalidad. Lo anterior, aunado a que la instancia administrativa debe someter su actuar conforme a lo establecido por Ley, y como de esa manera lo disponen los artículos 11 de la Ley general de la administración pública y 11 de nuestra Constitución política. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

**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 Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:50 horas del 17 de octubre de 2023, la que se confirma.

**POR TANTO**



Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la compañía JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:50 horas del 17 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma, manteniéndose el rechazo de plano de la solicitud de invención denominada MÉTODO PARA TRATAR UNA NEOPLASIA MALIGNA MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO CONTRA PD-1 Y UN AGENTE QUIMIOTERAPÉUTICO. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



*omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB*

**DESCRIPTORES:**

INVENCIÓN NO PATENTABLE

TG: PATENTE DE INVENCIÓN

TNR:00.38.00