



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0015-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “RECEPTORES DE CÉLULAS T QUE RECONOCEN
P53 MUTADO (DIVISIONAL 2020-0170)”

THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE
SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-301)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0305-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el
licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, portador de la cédula
de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado
especial de la empresa **THE UNITED STATES OF AMERICA AS
REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH
AND HUMAN SERVICES**, sociedad organizada y existente bajo las
leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio actual en Office
of Technology Transfer, National Institute of Health, 6011 Executive
Boulevard, Suite 325, MSC 7660 Bethesda, Maryland 20892-



7660, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 14:09:57 horas del 18 de septiembre de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 23 de julio de 2024, la licenciada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, apoderada de la empresa apelante, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada: **“RECEPTORES DE CÉLULAS T QUE RECONOCEN P53 MUTADO” (DIVISIONAL 2020-0170)**.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 14:09:57 horas del 18 de septiembre de 2024, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “... POR TANTO Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: **I. RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la Patente de invención numero 2024-0301, denominada **RECEPTORES DE CELULAS T QUE RECONOCEN P53 MUTADO (DIVISIONAL 2020-0170)**”.

Inconforme con lo resuelto el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** presentó recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

Manifiesta no estar en desacuerdo con la consideración de la señora examinadora, en primer término, porque dicha examinadora no fue quien evaluó o analizó la materia de la solicitud principal, sino que dicho análisis correspondió al señor German Madrigal.



Si se analiza el pliego reivindicatorio original, contendrá coincidencias con el pliego reivindicatorio de la solicitud divisional, porque dicha solicitud divisional parte del pliego original, pero restringiendo la materia a cierta parte específica de ella.

El Dr. German Madrigal, indica que las 23 reivindicaciones de la solicitud No. 2020-0170 no cumplen con el requisito de unidad de invención porque existen múltiples objetos inventivos y no poseen el mismo hilo inventivo, al estar en fase I no se examinan, para ninguna de las reivindicaciones pendientes, los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por lo anterior al no referirse la solicitud a un único concepto inventivo general se puede presentar la divisional.

En este caso sí procede la presentación de la solicitud No. 2024-0301. Señala que no es cierto que a esta solicitud divisional se le tenga que aplicar el artículo 15 del reglamento que exige que la solicitud debe ser manifiestamente infundada para proceder con el rechazo de plano, porque sí tiene fundamento para ser protegida por la Ley de Patentes y su Reglamento.

Se ha limitado la materia de la solicitud madre en respuesta al informe preliminar primera fase; y ha escogido cierta materia respaldada en la descripción de la solicitud madre, pero ya no reclamada en esta, para ser parte de la presente divisional y así buscar su protección.

Esta solicitud divisional no repite la materia que se reclama originalmente en la solicitud madre. Prueba de ello es que se nombran 5 de los 9 inventores originales ya que se ha eliminado materia relacionada con las investigaciones de 4 inventores.



La materia de la solicitud divisional no es exactamente la misma que la reclamada en la solicitud madre. La materia ha sido limitada porque el contenido de la solicitud original fue restringido a materia específica que tiene su soporte en la descripción original; y las reivindicaciones también restringidas de la solicitud divisional tampoco expanden el alcance de lo divulgado en la solicitud madre, ni se trata de una repetición de materia.

Los requisitos sustantivos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial ni siquiera han sido analizados en la solicitud madre No. 2020-0170 que al día de hoy tiene la anotación "EN EXAMEN DE FONDO", porque no se ha realizado el examen que contempla dichas características técnicas, por lo que no es cierto que se estaría volviendo a analizar características técnicas que ya fueron analizadas en la solicitud originaria al darle trámite a la presente solicitud divisional, debido a que el examen técnico de fase 2 no se ha efectuado aún.

El análisis que efectúa la examinadora para rechazar de plano la solicitud divisional, no es correcto ya que el pliego reivindicatorio que toma como base para rechazar la solicitud divisional es el pliego reivindicatorio original, el cual fue debidamente restringido para tratar de superar el Informe Preliminar Fase 1 efectuado por el señor German Madrigal.

Lo concluido por la señora examinadora afecta el debido proceso de la presente solicitud de patente, porque no se le está dando el enfoque correcto, y no se están valorando las variantes efectuadas en las reivindicaciones que no menciona la señora examinadora, a saber 2 a 6, 8 a 12, y 19 a 28, con el agravante que al no haberse efectuado



el examen preliminar fase 2, en realidad no existe criterio respecto de las características técnicas de la invención.

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

1. La presente solicitud tramitada bajo el expediente de origen 2024-301 fue presentada para su inscripción el 23 de julio de 2024 como una divisional de solicitud de patente bajo el expediente principal 2020-0170.
2. Las reivindicaciones 1 a 28 correspondientes a la presente solicitud de patente tratan de la misma materia contenida en la solicitud madre, según los informes técnicos de la **PhD Jessica M. Valverde Canossa**, visibles de folios 16 a 18 y 29 a 32 del expediente principal.

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. En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en el hecho de que se trata de una divisional y el solicitante no presenta reivindicaciones enmendadas, por lo tanto, la presente solicitud al igual que la principal tratan de la misma materia.



La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N°6867 contempla la posibilidad de hacer la división de una solicitud 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 una vez notificado el informe técnico, que en el plazo de un mes pueda modificar o dividir su solicitud en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador. En ambos casos el gestionante está facultado para presentar una solicitud divisional.

En el mismo sentido el artículo 19 de su reglamento 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 requiera 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.

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.

Una vez presentada la división de una solicitud de patente se procederá a realizar el estudio de requisitos para determinar su patentabilidad y en el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, según lo regula el artículo 15 del Reglamento a la ley.

En el presente caso los agravios del apelante se fundamentan en que las reivindicaciones de la divisional tramitada bajo el presente expediente (2024-0301), presentan enmiendas o modificaciones que permiten su inscripción, agrega que el examinador no tomó en cuenta el pliego reivindicatorio correcto para rechazar de plano la divisional presentada.

Considera el Tribunal que tanto la minuta de rechazo de plano como los argumentos técnicos de la contestación del recurso de revocatoria, citados en los hechos probados, demuestran que la divisional presentada incluye materia de la solicitud madre, por lo que no resulta nueva.

La examinadora en forma categórica indica y demuestra que se analizó el pliego de reivindicaciones correcto y no el original:

...el pliego enmendado en la contestación del informe preliminar fase 1 es la materia con la que el solicitante decidió continuar en



ese estudio. La materia restante, es lo que puede presentar en una o más divisionales.

Si el examinador no le indica como dividir la solicitud, entonces al menos debe eliminar de la reivindicación 1 de la divisional, la materia de las reivindicaciones presentadas en la contestación al fase 1. Entiendo que en algunas legislaciones se permite que la materia de las divisionales se sobreponga a la de la madre. En Costa Rica debe ser nueva, es decir no puede ser el mismo objeto de la madre (juego de reivindicaciones al que se le objeto unidad de invención).

...el solicitante no puede volver a presentar la misma materia que la solicitud madre, ya que no es nueva (con respecto a la materia reivindicada en la solicitud madre o inicial) y como el solicitante bien lo dice, el Dr. German Madrigal ya analizó ese pliego y le dijo que no tenía unidad, por lo que, puede presentar una o más fracciones de la solicitud madre. Sin embargo, el contenido de estas fracciones en ningún caso puede ser igual al de la madre, pues no sería nueva contrario al art. 15.3 del Reglamento n°15222.

El apelante insiste que si se utiliza el pliego original para el análisis este tendrá coincidencias. Pero que se restringió a una parte específica.

La examinadora indica que las coincidencias o características técnicas fueron señaladas en el informe de rechazo de plano y fueron incluidas en el informe de contestación de los argumentos del recurso de revocatoria, además es claro que, en el cuadro comparativo, las reivindicaciones 1, 7, 10, 13-18 de la solicitud 2024-0301 son idénticas a la de la solicitud madre 2020-0170, lo que facilita la



comparación. Al ser las reivindicaciones idénticas a las de la solicitud madre tienen el mismo alcance.

Contrario a lo indicado por el apelante, para la divisional sí aplica el artículo 15 del Reglamento, ya que según indica la examinadora, en esta nueva solicitud tenía que restringir las reivindicaciones independientes, particularmente la reivindicación 1, a una modalidad preferida. Pero presentó un juego reivindicatorio con el mismo alcance de la solicitud madre por lo que no es corresponde a una solicitud divisional.

El hecho que se nombren en la solicitud divisional 5 de los 9 inventores originales no delimita el alcance de las reivindicaciones aportadas, por lo que ese argumento carece de fundamento.

Indica el apelante, que el análisis efectuado por la señora examinadora afecta el debido proceso de la presente solicitud de patente, porque no se le está dando el enfoque correcto, y no se están valorando las variantes efectuadas en las reivindicaciones que no menciona la señora examinadora, a saber 2 a 6, 8 a 12, y 19 a 28, con el agravante que al no haberse efectuado el examen preliminar fase 2, en realidad no existe criterio respecto de las características técnicas de la invención.

Según la examinadora lo que debió restringir fue la reivindicación 1, ya que esta delimita el alcance de la invención, también podía incluir la materia de una o más de las reivindicaciones 2-6 en la reivindicación 1, inclusive de forma opcional, para que no fuera idéntica a la materia de la solicitud madre, procurando que tampoco coincida con la materia de la reivindicación madre enmendada luego de la contestación al informe técnico preliminar de fase 1.



El apelante solicita el nombramiento de un nuevo perito, pero para el caso de examen considera esta instancia no es necesario, nótese que los argumentos presentados en el recurso fueron desarrollados de forma precisa por la examinadora, además tuvo la oportunidad procesal de enmendar las reivindicaciones junto con la revocatoria y no lo realizó.

Como lo indicó la examinadora la solicitud divisional presenta las reivindicaciones independientes idénticas a las de la solicitud madre, particularmente la reivindicación 1, por lo que, la materia de esta solicitud no es propia de una solicitud divisional, según el art. 2.3 de la Ley 6867. Sin embargo, si el solicitante hubiese restringido al menos la reivindicación 1, se hubiese recomendado que la solicitud siguiera su curso. Para este Tribunal resulta clara la explicación vertida por la examinadora en cuanto a que la reivindicación 1 debió restringirse, ya que es precisamente la que delimita el alcance de la invención, situación que no se presenta en este caso, lo que conlleva a su rechazo.

Debido a lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 14:09:57 horas del 18 de septiembre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO



Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual e las 14:09:57 horas del 18 de septiembre de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55