
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0574-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN “INHIBIDORES DE LAS PROTEASAS DE SERINA DEL VHC DERIVADOS DE PROLINAS MACROCÍCLICAS”

ENANTHA PHARMACEUTICALS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-0517)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0244-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JOSÉ A. MUÑOZ FONSECA**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la compañía **ENANTHA PHARMACEUTICALS, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada 500 Arsenal Street Watertown, MA 02472, Estados Unidos de América, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:29:38 horas del 6 de setiembre de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 29 de octubre de 2018, el licenciado **JOSÉ A. MUÑOZ FONSECA** de calidades y en la representación citadas, solicita se le conceda la inscripción de la patente de invención

denominada: **“INHIBIDORES DE LAS PROTEASAS DE SERINA DEL VHC DERIVADOS DE PROLINAS MACROCÍCLICAS”**, e indica que corresponde a una solicitud divisional de la tramitada bajo el expediente 2013-0135.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 14:29:38 horas del 6 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso en lo conducente: **“RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la Patente de Invención número 2018-0517, denominada **“INHIBIDORES DE LAS PROTEASAS DE SERINA DEL VHC DERIVADOS DE PROLINAS MACROCÍCLICAS.”**

Inconforme con lo resuelto el licenciado **MUÑOZ FONSECA** presenta recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

Que tratándose de la solicitud de divisional por parte del administrado no se encuentra un plazo expreso para presentarla según el artículo 8.2 de la ley de patentes.

Que la resolución que ordenó la inscripción de la solicitud madre es del 1 de marzo de 2019 y no la que indica el registro del 6 de setiembre de 2018.

Que según el artículo 15 de la ley de patentes el trámite de concesión termina con la inscripción y el otorgamiento del certificado y un ejemplar de la patente y la publicación de la reseña en la gaceta.

Que según el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública la notificación no es la que da fin al trámite sino una condición previa para que el mismo finalice con la inscripción de la patente.

Que las consideraciones técnicas, no son de recibo pues las reivindicaciones de la divisional están dirigidas a un método para preparar un compuesto mientras que la patente madre se refiere a un compuesto.

Que la materia reivindicada en la divisional es distinta y distingible y no se superpone con la materia concedida en la solicitud madre; además, la materia reivindicada en la presente

solicitud divisional está sustentada en la divulgación inicial y por lo tanto no se ha agregado materia nueva cumpliendo con la ley.

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

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la patente de invención denominada **INHIBIDORES DE LAS PROTEASAS DE SERINA DEL VHC DERIVADOS DE PROLINAS MACROCÍCLICAS**, con número de registro 3703, presentada el 21 de marzo de 2013, inscrita el 1 de marzo de 2019, vigente hasta el 20 de setiembre de 2031, titular **ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.**, tramitada bajo el expediente 2013-0135, según certificación que consta a folio 20 del legajo digital de apelación.

2. Que la presente solicitud, tramitada bajo el expediente de origen 2018-0517 fue presentada para su inscripción el 29 de octubre de 2018 como una divisional de la solicitud de la patente **INHIBIDORES DE LAS PROTEASAS DE SERINA DEL VHC DERIVADOS DE PROLINAS MACROCÍCLICAS**, tramitada bajo el expediente de origen 2013-0135 concedida en firme por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 16:58:06 horas del 6 de setiembre de 2018, según se desprende del expediente administrativo y del Sistema de consultas gratuitas del Registro Nacional, accesible en el siguiente enlace: <https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/indiceDocumentos.jspx>.

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 cuya madre se encontraba concedida al momento de la presentación de la divisional. Además, contiene materia divulgada por la patente número 3703 y resulta improcedente volver a analizar características técnicas en una solicitud divisional que son idénticas a las analizadas en la solicitud originaria.

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.

En el mismo sentido 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 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.

Por la vía de la 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 3º de este artículo.

En el presente caso, tal y como lo indicara el *a quo*, no se trata de una solicitud con alguna de las posibilidades legales, debido a que la solicitud madre, como se cita en los hechos probados, fue concedida en fecha de 6 de setiembre de 2018, 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 concedida.

Queda claro con la normativa citada, que después de la resolución de concesión ya no es posible dividir la solicitud porque es evidente que la materia ya fue analizada en su totalidad; salvo que en la misma resolución se señale alguna excepción. Ahora bien, 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 le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte. (Agregado el énfasis).

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 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, no son de recibo los argumentos del recurrente por cuanto al momento de presentar la divisional el trámite de la solicitud madre ya había concluido al haber sido concedida el 6 de setiembre de 2018, 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 caso de marras es aplicable la figura del rechazo de plano que se encuentra 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.

Debido a lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **JOSÉ A. MUÑOZ FONSECA**, en su condición de apoderado especial de **ENANTHA PHARMACEUTICALS, INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:29:38 horas del 6 de setiembre de 2019, 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 **JOSÉ A. MUÑOZ FONSECA**, en su condición de apoderado de **ENANTHA PHARMACEUTICALS, INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:29:38 horas del 6 de setiembre de 2019, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr