
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0446-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA
"COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO
II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS"**

GENENTECH, INC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2015-0625)**

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0533-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y siete minutos del primero de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Federico Ureña Ferrero, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad: 1-0901-0453, en condición de apoderado especial de la compañía **GENENTECH, INC.**, sociedad existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1 DNA Way South San Francisco, California 94080, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:03:06 horas del 12 de agosto de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 25 de noviembre de 2015, el señor Federico Ureña Ferrero, en su condición de apoderado especial de la compañía **GENENTECH, INC.**, solicitó la concesión de la patente de invención denominada "**COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS**", cuyos inventores son: **1.** Harris, Reed J., de nacionalidad estadounidense, con domicilio en 1587 Forge Road, San Mateo, CA 94402, USA, **2.** Motchnik, Paul A., de nacionalidad estadounidense, con domicilio en 1020 Lassen Drive, Belmont, CA 94002, USA, quienes cedieron sus derechos a la empresa solicitante.

Mediante informes técnicos preliminares fase 1, fase 2 y concluyente del 9 de diciembre de 2019 (folios 39 a 42), 28 de julio de 2020 (folios 56 a 63) y 10 de agosto de 2022 (folios 92 a 96), 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 10:03:06 horas del 12 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención solicitada.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **GENENTECH, INC.**, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. El 12 de abril de 2021 se emitió informe técnico concluyente bien analizado, en el que se fundamentaron todos y cada uno de los razonamientos y se concluyó que el último juego de reivindicaciones cumplía con los requisitos de patentabilidad. Dicho análisis no es el resultado improvisado de una persona inexperta, sino de un profesional competente. Resulta incomprensible que el examinador haya cambiado su posición.

2. Técnicamente, si se comparan las reivindicaciones originales de la solicitud madre (expediente 11648) con las de la presente solicitud divisional (expediente 2015-0625), no son iguales. De hecho el último juego de reivindicaciones presentado (6 reivindicaciones) se ajustó de acuerdo con las recomendaciones derivadas de la entrevista con el examinador y se corrigieron aspectos tales más no limitados como identificar la materia nueva y establecer las diferencias con la solicitud madre.

3. Las reivindicaciones son novedosas e inventivas, lo cual se respalda además por medio de la decisión de la Oficina Europea de Patentes, para la misma invención. Las referidas reivindicaciones tienen todas las características de novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial, lo cual ha sido confirmado con el otorgamiento de la patente US 11,414,498.

4. Existe una inconsistencia en el procedimiento, pues es a solicitud de la Oficina de Patentes que se le pide al examinador, que previamente había emitido un informe técnico favorable, el cual se identifica como 1 (emitido el 12 de abril de 2021), y ajustarlo a la conclusión de la Oficina de Patentes en el sentido de que esta consideraba que las reivindicaciones eran iguales a las de la solicitud madre (expediente 11648). Es decir, el informe técnico 2 desfavorable (emitido el 10 de agosto de 2022) se hace a solicitud de la Oficina de Patentes, totalmente contrario a lo indicado en la ley y reglamento en cuanto a que serán los examinadores quienes revisarán la parte técnica y darán su recomendación al Registro sobre el otorgamiento o no de una patente (adjunta informe técnico concluyente del 12 de agosto de 2022, folio 18 legajo de apelación).

5. Solicita se nombre un perito experto a criterio del Tribunal ajeno a la lista de peritos nombrados por la Oficina de Patentes a fin de que emita un criterio definitivo en cuanto a los informes concluyentes emitidos (1 y 2) así como la patentabilidad del último juego de reivindicaciones presentado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos que constan dentro de este expediente, este Tribunal acoge el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. Se llama la atención en cuanto al hecho probado 5 y la manifestación de que el informe del 12 de abril corresponde a un borrador, pues de acuerdo con el artículo 17.4 del Reglamento a la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, los proyectos de resolución y otros documentos no se consideran parte del expediente abierto al público.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No demuestra el recurrente su alegato en cuanto a que la Oficina de Patentes le haya pedido al examinador que ajustara su criterio ni que su solicitud se trate efectivamente de una solicitud divisional.

CUARTO. SOBRE EL 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.

No obstante se llama la atención al Registro de Propiedad Intelectual en cuanto a la correcta comunicación de los autos y resoluciones a través de la oficina encargada de tal proceso. Esto, debido al alegato del recurrente quien a folio 10 del legajo de apelación, manifiesta que le fue comunicado un informe por parte del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), lo cual no generó indefensión a la parte y por ello no afectó el debido proceso por lo que se constituye como un error material que no conlleva a una nulidad de la resolución.

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.

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.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:03:06 horas del 12 de agosto de 2022, denegó 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, con base en el estudio técnico de fondo realizado por el Dr. Freddy Arias Mora, y el artículo 13 de la Ley de patentes. En la indicada resolución se concluyó que:

...la composición reivindicada que contiene una especie principal del anticuerpo HER2 que contiene secuencias de aminoácidos de cadena ligera y cadena pesada en los ID SEC Nos. 15 y 16 respectivamente y que se une al dominio II de HER2, y las variantes ácidas de esa especie principal del anticuerpo, en donde la especie principal del anticuerpo HER2 es la estructura de la secuencia de aminoácidos del anticuerpo en la composición, ya fue revisada previamente en el informe técnico de la solicitud de patente 11648; por tanto, a las reivindicaciones 1 a 6 no se les pudo realizar el análisis

de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, no. 6867 del 25 de abril de 1983, este Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS** y ordenar el archivo del expediente respectivo.

La Ley de Patentes 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 inciso 3 de su reglamento, Decreto Ejecutivo 15222, del 12 de diciembre de 1983, que en lo conducente establecen:

Artículo 8º.- 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 13º.- Examen de Fondo.

[...]

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, 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 8º.

[...]

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 2010-11648.

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, es criterio de este Tribunal que no se trata de una solicitud inserta en alguna de las posibilidades de división dadas por la normativa, sino que más bien es una segunda presentación de la solicitud 2010-11648, que ya fue analizada y denegada por parte del Registro de origen desde el 21 de setiembre de 2017, según consta en la consulta en línea de patentes.

Nótese que no se está en presencia 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 el examinador, el juego reivindicatorio contiene el mismo objeto y materia de la solicitud madre con mínimas diferencias de redacción.

Para que una solicitud de patente se considere divisional, el solicitante deberá justificar por qué el objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud madre. No es posible considerar solicitudes divisionales aquellas que reclamen materia idéntica a la contenida en la solicitud madre o materia evaluada y rechazada en la solicitud madre. La materia objeto de la solicitud divisional debe ser claramente distinguible de la materia de la solicitud madre para evitar una duplicidad del derecho cuando este fuere otorgado. Si en el examen de fondo se determina que la materia reivindicada en la solicitud divisional se solapa con la de la solicitud madre u otras divisionales, se deberán formular las observaciones respectivas tal como se hizo en la reunión con el examinador y así consta en la minuta visible a folio 71 del expediente principal; en caso de no subsanarse, se rechazará la solicitud, tal como sucedió en el presente caso.

Con respecto a la materia reivindicada, tanto en los informes técnicos preliminares fases 1 y 2, así como en el informe técnico concluyente, el examinador señaló que corresponde a materia excluida de patentabilidad. Sin embargo, este órgano de

alzada difiere de tal criterio, por cuanto el artículo 1 inciso 4, indica de forma taxativa las exclusiones de patentabilidad:

Artículo 1°. Invenciones.

[...]

4.- Se excluyen de la patentabilidad:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o ¿ evitar daños graves al ambiente.
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.
- d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos.

Por lo que conforme a la norma supra citada, se determina que la presente solicitud no se encuentra inmersa en alguna de las causales de exclusión tipificadas en la Ley de patentes. El hecho de que se trate del mismo objeto inventivo de la solicitud madre no hace a la divisional excluida de patentabilidad. Para ello el Registro de origen cuenta con la posibilidad de rechazar de plano una solicitud cuando resulte infundada, tal como lo dispone la normativa correspondiente y con fundamento en el criterio técnico del examinador.

Con relación a los agravios del apelante estos no son de recibo; insiste en que se emitió un informe técnico concluyente que admitía la solicitud de patentabilidad, y que la Oficina de Patentes solicitó al examinador cambiar el criterio a uno desfavorable; sin embargo, son argumentaciones subjetivas que no encuentran

sustento en el expediente administrativo. Asimismo, el examinador aclaró en el informe técnico la situación, que fue abordada en la resolución venida en alzada, aunado a que el informe técnico concluyente al que hace mención el recurrente fue notificado de manera errónea por un departamento que no es el encargado. Tal como se indicó, de forma consecuente a lo señalado, el Reglamento a la Ley de Patentes en el artículo 17 inciso 4 establece:

Artículo 17°. Publicación de la solicitud

[...]

4. No se considerarán parte del expediente abierto al público para efectos de información, los proyectos de resolución y otros documentos preliminares o internos preparados por los examinadores o por otros funcionarios del Registro.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

En cuanto a la solicitud de nombrar un perito, no se admite por cuanto no se aportan argumentos de orden técnico para examinar y que sirvan para valorar la concesión de la patente de invención.

Conforme al análisis efectuado, se rechazan los alegatos expresados por el apelante, y conforme a los informes técnicos elaborados por el examinador Dr. Freddy Arias Mora, es criterio de este Tribunal que no se está en presencia de una divisional, sino que se intenta realizar una corrección de las reivindicaciones de la solicitud original, acto que no puede realizarse por ese medio, pues la materia contenida en la solicitud madre fue analizada debidamente y denegada. Nótese que incluso en la respuesta al informe técnico preliminar fase 2 el Lic. Ureña Ferrero señala que se hace con referencia a las objeciones señaladas durante el trámite de la solicitud madre.

Por todo lo anterior, lo procedente es rechazar la solicitud de patente de invención denominada "**COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS**", 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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, es que este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Federico Ureña Ferrero, en su condición de apoderado especial de la compañía **GENENTECH, 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 las razones de este Tribunal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Federico Ureña Ferrero, en su condición de apoderado especial de la compañía GENENTECH, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:03:06 horas del 12 de agosto de 2022, la que en este acto **se confirma** por las razones señaladas en esta resolución. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INVENCIÓNES NO PATENTABLES
TG. PATENTES DE INVENCION
TNR. 00.38.00

INVENCION
TG. PATENTES DE INVENCION
TNR. 00.38.15