



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0309-TRA-PI**

**Solicitud de patente vía PCT para la invención COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN SOSTENIDA Y PROCESO PARA PRODUCIRLA**

**Patentes, dibujos y modelos**

**Takeda Pharmaceutical Company Limited, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7205)**

## ***VOTO N° 1201-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las once horas del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, como apoderado especial de la empresa Takeda Pharmaceutical Company Limited, organizada y existente según las leyes de Japón, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:27 horas del 4 de agosto de 2008.

### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de diciembre de 2003, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Takeda Chemical Industries Ltd., inició la fase nacional del trámite PCT con la finalidad de solicitar el otorgamiento de la categoría de patente para la invención COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN SOSTENIDA Y PROCESO PARA PRODUCIRLA.

**II.-** Que una vez verificado el dictamen por el perito designado por el Colegio de



Farmacéuticos, éste recomienda rechazar la invención por no cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las 08:30 horas del 7 de abril de 2008, ante lo cual la representación de la empresa solicitante enmienda sus reivindicaciones, la cuales generan un nuevo dictamen técnico que recomienda rechazar el otorgamiento de la patente.

**III.-** Que por resolución de las 15:27 horas del 4 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la patente de invención solicitada.

**IV.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de setiembre de 2008, la representación de la empresa Takeda Pharmaceutical Company Limited interpuso recurso de apelación contra la resolución referida.

**V.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos con el carácter de probados o no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ALEGATOS DE LA APELACIÓN.** La resolución apelada rechazó el otorgamiento de patente, basándose en los diferentes informe periciales emitidos por la Doctora Alejandra Quintana Guzmán, quién determinó en definitiva que las reivindicaciones



enmendadas visible a folios del 1 al 27 padecen de falta de claridad de la 28 a la 46 y falta de nivel inventivo visibles de folios 176 a 183 .

Por su parte el apelante, en escrito de sustanciación de la audiencia otorgada ante este Tribunal, argumenta que la Oficina Europea de Patentes otorgó dicho título a la invención, y que no se puede desconocer dicho otorgamiento máxime que es la Autoridad Internacional de Búsqueda, que el rechazo es una mala aplicación del concepto de soberanía, que en Costa Rica los profesionales deben basarse en el Informe de Búsqueda Internacional y en los otorgamientos que hacen otras oficinas como la Oficina Europea de Patentes, y que se desprotege a la empresa de posibles actos de piratería.

**TERCERO. TERRITORIALIDAD DEL DERECHO DE PATENTES.** Ha de iniciar este Tribunal indicando que, si bien existe el sistema del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (en adelante PCT por sus siglas en inglés) por medio del cual con una única solicitud se puede acceder a la presentación de ésta en múltiples países, el otorgamiento del derecho se basa en la legislación de cada uno de los países en los cuales efectivamente se inicie la fase nacional, esto gracias al principio de territorialidad que es consustancial al derecho de patentes, que indica que un Estado no puede otorgar una patente de invención para ser válida más allá de los límites de su soberanía, fuera de dichos límites el Estado no puede garantizar su tutela jurídica. Al mismo tiempo, dicho principio permite que cada país adopte una legislación particular a sus específicas condiciones, y sobre el tema comenta el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

“Deberá tenerse en cuenta que el marco institucional en el que se desenvuelven los distintos regímenes nacionales de patentes son heterogéneos. Así, por ejemplo, los regímenes europeos tienen la particularidad de desarrollarse en el contexto de una unión económica, en el marco de la cual se ha creado el concepto de la patente europea, que consiste en realidad en un conjunto de patentes nacionales otorgadas mediante un único procedimiento, y en el que existe una compleja problemática relativa al agotamiento de



los derechos del patentado, de inapropiada extensión a países que no integran mercados comunes o áreas de libre comercio. También deberá tenerse en cuenta que el contexto económico en el que se desenvuelve el Derecho de Patentes varía sustancialmente de un país a otro.” (subrayados nuestros) **Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Patentes de Invención, Heliasta, Buenos Aires, 2da edición, 2004, tomo I, p.p. 460-461.**

El propio sistema del PCT reconoce claramente el derecho que tiene cada país para imponer sus propios requisitos sustanciales al otorgamiento del derecho de patente para una invención, al disponer el artículo 27 inciso 5, cuyo epígrafe reza “Requisitos nacionales”, lo siguiente:

“No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cada Estado contratante para prescribir todos los requisitos substantivos de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos de aplicación del procedimiento internacional y, en consecuencia, todo Estado contratante, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, será libre para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás requisitos de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes.”

Así, de lo anteriormente considerado se puede concluir lo impropio de lo solicitado por el apelante en cuanto a que se tomen en cuenta los otorgamientos de patentes hechos por otras Oficinas extranjeras, ya que, como se vio, estos otorgamientos se hacen de acuerdo a las específicas características del sistema de patentes del que se trate, de tal forma que las patentes otorgadas en Costa Rica se rigen por nuestra Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J.



#### **CUARTO. SOBRE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA FASE INTERNACIONAL**

**Y EL REALIZADO EN LA FASE NACIONAL.** Otro de los reclamos que hace el apelante va en el sentido de indicar que el peritaje realizado en Costa Rica debió de basarse en los estudios que se realizaron durante la fase internacional del trámite PCT. Se debe recordar que durante la fase internacional se realizan las denominadas Búsqueda Internacional, común a todas las solicitudes, y Examen Preliminar Internacional, efectuado a solicitud de parte, las cuales sirven como guía al solicitante para conocer las posibilidades reales que tiene su invención para acceder a un derecho de patente; y si bien dichos documentos no vinculan a las distintas oficinas nacionales designadas, evidentemente sirven como una útil guía para que los peritos en cada país puedan dirigir su labor.

Y siendo que la solicitud PCT bajo estudio tuvo no sólamente la obligatoria Búsqueda Internacional sino que además sobre ella se realizó un Examen Preliminar Internacional, visibles de folios 26 a 41 y 21 a 24 respectivamente, vemos como ambos estudios concluyen que a la solicitud le falta novedad y altura inventiva. Y, al realizar el estudio la perito costarricense, encuentra como documentos para establecer el estado de la técnica los mismos citados en el Reporte de Búsqueda Internacional, folios 27, 35 y 165, de los cuales se deriva que las reivindicaciones que engloban la materia que se pretende patentar no tienen ni novedad ni altura inventiva en la forma en que se presentan.

Pero, como ya se dijo, los distintos estudios que se realizan en la fase internacional de la solicitud PCT no son vinculantes y tan sólo sirven como guía tanto para que el solicitante pueda establecer su estrategia de entrada a los distintos países en que decida iniciar la fase nacional, como para los peritos que realizan los estudios de fondo según el sistema seguido en cada país. Así, tal y como sucede en el presente caso, una Búsqueda Internacional y un Examen Preliminar Internacional negativos no impiden que se intente obtener el otorgamiento del derecho de patente en los distintos países en que se inicie la fase nacional.

Entonces, el sistema PCT prevé, en aras de que una solicitud internacional se ajuste a las



especificidades de cada país (o región) en donde se inicie la fase nacional, la posibilidad de que las reivindicaciones puedan ser modificadas, de acuerdo a lo establecido en su artículo 28:

“1) El solicitante deberá tener la posibilidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos presentados en cada Oficina designada...”

Y de la documentación presentada por el propio apelante referida a la inscripción de la patente ante la Oficina Europea de Patentes, visible de folios 225 a 228, vemos como la empresa solicitante utilizó la modificación de las reivindicaciones para acceder al otorgamiento del derecho de patente bajo las reglas establecidas por dicha Organización regional, ya que éstas pasaron de 42 de la solicitud PCT original (folios 132 a 141) a 24 (folios 227 a 228), modificación que, efectivamente, resultó en el otorgamiento solicitado. Pero, al ser cuestionadas las mismas reivindicaciones de la solicitud PCT en Costa Rica, éstas fueron modificadas pasando de 42 a 46, modificación que no surtió el efecto deseado de satisfacer los requisitos para la obtención de patente establecidos por el marco legal costarricense.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por considerarse que no se puede otorgar una patente de invención en Costa Rica basándose en otorgamientos realizados en otras latitudes, que los informes de Búsqueda Internacional y Examen Preliminar Internacional no son vinculantes para las Oficinas de los países en los cuales se inicie la fase nacional, y que, en todo caso, para el presente asunto dichos informes fueron negativos, y que el peritaje realizado y posteriormente ampliado encuentran falta de claridad y falta de altura inventiva de la materia sometida para el otorgamiento de patente, este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, por lo que lo único procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado la empresa Takeda Pharmaceutical Company Limited en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:27 horas del 4 de agosto de 2008, la cual en este acto se confirma.



**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Takeda Pharmaceutical Company Limited en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:27 horas del 4 de agosto de 2008, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora*



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TNR: 00.39.99