TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0693-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención denominada TABLETA QUE CONTIENE CETIRIZINA Y PSEUDOEFEDRINA

Glaxosmithkline Trading Services Limited y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9865)

VOTO Nº 1317-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Glaxosmithkline Trading Services Limited, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Irlanda, y por la Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil siete-doscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderada general de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-cuarenta y cinco mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta minutos del seis de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de diciembre de dos mil seis, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa UCB Farmchim S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino de Bélgica, solicitó la inscripción como patente por la vía del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la invención denominada TABLETA QUE CONTIENE CETIRIZINA Y PSEUDOEFEDRINA, solicitud posteriormente cedida a la empresa Glaxosmithkline Trading Services Limited.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) en fecha treinta y uno de octubre de dos mil ocho; y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas cuarenta minutos del seis de julio de dos mil diez, concedió parcialmente lo solicitado al acoger como patente solamente la primera reivindicación.

TERCERO. Que inconformes con lo resuelto, mediante escritos presentados en fechas veintiséis y veintisiete de julio de dos mil diez, las representaciones de la Asociación oponente y de la empresa solicitante interpusieron respectivamente sendos recursos de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once, fecha en que de nuevo se integró formalmente.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tienen como hechos no probados:

1- Que los inventores Domenico Fanara, Anthony Guichaux, Monique Berwaer, Michel Deleers hayan cedido conforme corresponde los derechos sobre la invención TABLETA QUE CONTIENE CETIRIZINA Y PSEUDOEFEDRINA.
2- La legitimación de la empresa UCB Farchim S.A. para plantear en su nombre el registro de la patente TABLETA QUE CONTIENE CETIRIZINA Y PSEUDOEFEDRINA.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Si bien el Registro de la Propiedad Industrial dictó una resolución sobre el fondo de lo pedido, en función de contralor de legalidad este Tribunal ha de denegar la patente solicitada por no haberse cumplido con formalidades exigidas por nuestra Ley de Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes).

Los artículos 6 inciso 3 **in fine** de la Ley de Patentes y 5 inciso 5 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), indican que, cuando el solicitante no sea el inventor, supuesto aplicable a las peticiones efectuadas por personas jurídicas, ha de declararse la justificación del derecho a plantearla, indicándose la manera o título por el cual se adquirió del inventor el derecho, debiendo aportarse la documentación probatoria que corresponda. La falta de este requisito, plenamente vigente a la fecha de presentación de la solicitud bajo estudio ante el Registro, permite a la Administración tener por desistida la solicitud, y siendo que su naturaleza es de carácter formal, de previo a cualquier declaratoria en tal sentido ha de prevenirse al interesado la presentación del requisito echado de menos.

Entonces, habiéndose detectado la falta del requisito durante el examen formal del expediente ante esta Sede, y siendo que en aplicación de la política de saneamiento de los procedimientos conocidos por este Tribunal se consideró posible para el caso concreto que el interesado podría presentar el documento echado de menos ya en alzada, de conformidad con lo dispuesto en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, mediante las resoluciones emitidas a las once horas treinta minutos del veinte de agosto de dos mil diez y a las once horas treinta minutos del once de noviembre de dos mil diez se previno su presentación, siendo omisa la representación de la empresa solicitante en presentar lo pedido.

De esta manera, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana dentro del término concedido los defectos de forma o admisibilidad señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, el artículo 9 inciso 2 de la Ley de Patentes y 16 del Reglamento autoriza al Órgano Registral a tener por desistida y archivada la solicitud que no cumpla con lo señalado en el artículo 9 inciso 1 de la Ley de cita, ya que las diversas etapas del procedimiento registral relativo a la solicitud de patente se ven sometidas a este principio ante la omisión de completar las formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Por todo lo anteriormente considerado es que no puede válidamente otorgarse el derecho de patente pretendido por la empresa Glaxosmithkline Trading Services Limited, en razón de no haberse demostrado su legitimación para promover la solicitud de otorgamiento de patente, sin obviar el hecho de no haberse planteado alegatos a favor de su recurso. Al rechazarse el otorgamiento pedido por falta de formalidades, pierde interés actual el recurso planteado por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), el cual ataca a la patente parcialmente concedida por el **a quo** según su fondo.

TERCERO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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; N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Glaxosmithkline Trading Services Limited. Se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta minutos del seis de julio de dos mil diez, y en su lugar se deniega el otorgamiento de la patente solicitada por incumplimiento de las formalidades exigidas por Ley. Por pérdida de interés actual no se conoce el recurso de apelación planteado por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN). 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattia Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***

Descriptor

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TE. Examen formal de la solicitud de patente
TNR. 00.59.53