

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0145-TRA-PI-CO-01

Solicitud de concesión de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención denominada COMPOSICIÓN PARENTERAL RECONSTITUIBLE QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE COX-2

Pharmacia Corporation, solicitante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13-002780-1027-CA)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0174-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecisiete de febrero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal la resolución dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ANEXO A, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las nueve horas y veintiún minutos del veintisiete de enero del año dos mil quince, mediante la cual concede un término de ocho días al Tribunal Registral Administrativo para que de conformidad con las reglas del artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública, determine si se modifica, anula, revoca, cesa, enmienda o corrige el acto administrativo dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas diecinueve minutos del cinco de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas diecinueve minutos del cinco de marzo de dos mil doce, dicha autoridad acoge

el dictamen o informe técnico rendido por el examinador Doctor Oscar Mata Ávila. Dicho informe concluyó en rechazar la protección de la patente denominada COMPOSICIÓN PARENTERAL RECONSTITUIBLE QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE COX-2, solicitada por la empresa Pharmacia Corporation.

SEGUNDO. Por escrito presentado en fecha 19 de abril de 2013, la empresa Pharmacia Corporation interpone ante el Tribunal Contencioso Administrativo demanda ordinaria en contra del Estado, representado por la señora Procuradora General de la República y la Junta Administrativa del Registro Nacional.

TERCERO. El Tribunal Contencioso Administrativo, Anexo A, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las nueve horas y veintiún minutos del veintisiete de enero de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, ordena comunicar al Tribunal Registral Administrativo, como jerarca supremo de la administración llamada a juicio, para que en un plazo de ocho días hábiles y de acuerdo con las reglas del artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública, manifieste si modifica, anula, revoca, cesa, enmienda o corrige el acto administrativo dictado por el Registro de la Propiedad Industrial. Dicha Resolución fue notificada al Tribunal el diecisiete de febrero de 2015.

CUARTO. Con fundamento en la orden judicial indicada en el RESULTANDO anterior, este Tribunal se avoca a conocer dentro del plazo establecido por el Tribunal Contencioso Administrativo, sobre el acto administrativo dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas diecinueve minutos del cinco de marzo de dos mil doce, a efecto de determinar si el mismo cumple con los requisitos establecidos por la Ley General de la Administración Pública, norma supletoria conforme lo establece el artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, basado en el análisis de fondo que realizara el Dr. Mata Ávila, Examinador de Patentes, deniega la solicitud de concesión de patente presentada por la empresa Pharmacia Corporation, con base en la recomendación hecha por dicho examinador en el Informe Técnico Concluyente.

Por esa razón mediante escrito presentado en fecha 19 de abril de 2013, dicha empresa interpone ante el Tribunal Contencioso Administrativo demanda ordinaria en contra del Estado, representado por la señora Procuradora General de la República y la Junta Administrativa del Registro Nacional. Dicha demanda pretende la declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se emita un nuevo dictamen pericial, se declare que lo solicitado cumple con el requisito de claridad, se condene en costas al Estado.

Ante ello el Tribunal Contencioso Administrativo, acorde a lo dispuesto en el artículo 31 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, ordena comunicar al Tribunal Registral Administrativo, para que en un plazo de ocho días hábiles diga si modifica, anula, revoca, cesa, enmienda o corrige el acto administrativo dictado por el Registro.

TERCERO. Una vez revisado el expediente a efecto de determinar su legalidad, y efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo, considera este Tribunal que, existe una deficiencia en el procedimiento de análisis de los informes técnicos, situación que deja en evidente indefensión a la empresa solicitante, y que impone la anulación de lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial. El informe técnico preliminar, visible a folios del 140 al 142 del expediente de solicitud de patente ante el Registro, el cual no indica su fecha de emisión, pero que se puede afirmar fue emitido en noviembre de 2007, con fundamento en que su traslado al solicitante por parte de la Administración Registral fue el veinte de noviembre de 2007 (folio 143); carece de los requisitos mínimos de contenido en cuanto al análisis de la solicitud de patente, según lo ordena el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, cuya vigencia data del mes de noviembre del año 2006.

En ese informe solamente hubo referencia a los requisitos de novedad y nivel inventivo, dejando de lado los demás criterios relacionados a la validez de la patente como son: claridad, suficiencia, unidad de la invención, aplicación industrial, con lo cual se imposibilita que la empresa solicitante pueda ejercer una correcta defensa de sus intereses durante el traslado del informe, según se regula en el inciso 3) del artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867.

Todos estos aspectos deben quedar expresamente expuestos a las partes involucradas en el proceso de inscripción de una patente. Tanto el solicitante como los operadores jurídicos deben estar en posibilidad de comprender específicamente las razones por las cuales una solicitud de invención no cumple con los requisitos esenciales para llegar a obtener su inscripción. Dicha indefensión provoca la nulidad de lo actuado, y si bien posteriormente,

en diciembre de 2011, se emitió el informe técnico concluyente por parte de un nuevo perito, el cual cumple con las formalidades de análisis que implica el Manual dicho, ya para ese momento procesal la parte solicitante no cuenta con la posibilidad de atacarlo o incluso acoger sus recomendaciones, sino que de forma inmediatamente posterior a su emisión procede la Administración Registral, mediante resolución final, al rechazo de lo pedido, sin mencionar siquiera la existencia del primer criterio técnico.

Por lo anterior, este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto, la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, del Informe Técnico Preliminar emitido por el Dr. Franklin Binns Quirós visible a folios del 140 al 142 del expediente administrativo, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda con el análisis técnico de lo que corresponda según lo indicado en esta resolución y demás procedimientos establecidos por Ley.

CUARTO. 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

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir, inclusive, del Informe Técnico Preliminar emitido por el Dr. Franklin Binns Quirós visible a folios 140 a 142 del

expediente administrativo. Una vez notificada esta resolución a ese Registro, proceda éste según lo establecido en ella. 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, notifíquese lo resuelto al Tribunal Contencioso Administrativo. Anexo A. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea para lo de su cargo conforme a lo que aquí se dispuso. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98