

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0284-TRA-PI-753-14

Solicitud de Inscripción de Patente de Invención “DERIVADO DE ESPIROCETAL Y USO DEL MISMO COMO MEDICINA PARA LA DIABETES”

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 9314)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 221-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, 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 **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA**, sociedad organizada y existente según las leyes de Japón, con domicilio en 5-1chome, Kita-Ku, Tokio 115-8543, Japón, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas nueve minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el quince de agosto del dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**DERIVADO DE ESPIROCETAL Y USO DEL**

MISMO COMO MEDICINA PARALA DIABETES”.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes a la solicitud de la patente supra citada, fueron publicados en el diario La República el día veintisiete de setiembre del dos mil siete, y en el diario oficial La Gaceta números ciento noventa y uno, ciento noventa y dos, y ciento noventa y tres, los días cuatro, cinco y ocho de octubre del dos mil siete, concediéndose un mes para oír oposiciones a partir de la primera publicación, no se presentó oposición en contra de la referida solicitud de patente.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final dictada a las nueve horas, nueve minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce, de conformidad al informe técnico y artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 198, deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “**DERIVADO DE ESPIROCETAL Y USO DEL MISMO COMO MEDICINA PARALA DIABETES”**, y ordena el archivo del expediente respectivo.

CUARTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industria, Oficina de Patentes de Invención, el dieciséis de setiembre de dos mil catorce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada y, el Registro referido mediante resolución dictada a las doce horas, cuarenta y un minutos del diecisiete de setiembre de dos mil catorce, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados o a la invalidez de lo actuado. Se dicta esta resolución dentro del plazo legal

establecido por el artículo 24 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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. NULIDAD DE LO ACTUADO. Analizado en forma integral el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, se observa que a partir de la resolución emitida por este Tribunal a las ocho horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil trece, voto número 1107-2013, se han emitido actos por parte del Registro de la Propiedad Industrial, oficina de patentes, que vienen a contravenir el debido proceso y que provocan indefensión a la parte solicitante de la patente de invención **“DERIVADO DE ESPIROCETAL Y USO DEL MISMO COMO MEDICINA PARA LA DIABETES”**, en violación del artículo 39 de la Constitución Política.

En el Considerando Tercero, párrafo doce de dicha resolución, se indica expresamente que: *“En el caso bajo examen, tanto los informes emitidos por el perito (Informe Técnico Preliminar e Informe Técnico Concluyente), como en la resolución apelada es inexistente cualquier motivación del acto (...)”* Pese a esa manifestación el Tribunal en el **“POR TANTO”** de la resolución supra dicha anuló a partir inclusive, de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, dieciséis minutos del trece de marzo de dos mil trece, cuando en realidad se debió de anular a partir del Informe Técnico Preliminar realizado por el doctor Freddy Arias Mora.

Esta omisión provocó que el Registro al recibir el expediente, en vez de solicitar un nuevo estudio de la solicitud de invención, lo que hizo fue pedir un anexo al informe técnico concluyente, con la finalidad de aclarar el requisito de la novedad y nivel inventivo (folio 581). Una vez que el perito rinde ese informe, en forma inmediata se dicta la resolución de fondo de las nueve horas nueve minutos del 18 de julio de 2014 que es la que se apela ante este Tribunal, lo cual violenta el procedimiento y provoca indefensión a la parte.

El informe anexo rendido por el técnico en la materia, por ser un acto que difiere del procedimiento normal que se sigue conforme así lo establece el artículo 13 inciso 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, debió haber sido notificado a la parte solicitante para que se refiriera al mismo, máxime que de los considerandos de la resolución bajo el voto 1107-2013 dictada por este Tribunal, se desprende anular desde el informe preliminar, lo que implicaba que el Registro al recibir el expediente, debía hacer un nuevo nombramiento de examinador para que emitiera el informe requerido, lo cual una vez notificado preliminarmente, la parte tenía un mes de plazo para referirse a éste.

Es por eso que este anexo, a pesar de que es parte del informe concluyente y que supuestamente no debiera notificarse a la parte, por las incongruencias que se han venido gestando a partir de la resolución emitida por el Tribunal, esa notificación era necesaria para evitar una indefensión a la parte.

Ahora bien, a efecto de enderezar estos procedimientos y orientar su curso normal con el fin de evitar una nulidad futura, conforme así se indica en el artículo 197 del Código Procesal Civil, se anula a partir del anexo al informe técnico de examen de fondo, realizado por el doctor Freddy Arias Mora constante a folio 582 del expediente y todas las demás resoluciones que a partir de ese informe consten, incluyendo la emitida a las nueve horas nueve minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce.

Asimismo, se corrige con fundamento en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, la resolución dictada por el Tribunal, a las ocho horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil trece, voto número 1107-2013, para que en el POR TANTO se lea correctamente: **“POR TANTO. Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, SE ANULA todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, del Informe Técnico Preliminar, elaborado por el Doctor Freddy Arias Mora, de fecha 26 de noviembre de 2012. Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado tanto técnico como jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 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. NOTIFIQUESE.**

TERCERO. Por lo anterior, corresponde en este acto al Tribunal enderezar los procedimientos y declarar la nulidad de lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir del anexo al informe técnico de examen de fondo realizado por el doctor Freddy Arias Mora, constante a folio 582 del expediente y todas las demás resoluciones que a partir de ese informe penden, incluyendo la emitida a las nueve horas nueve minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce. Asimismo corregir el error material en el “POR TANTO” de la resolución dictada por el Tribunal, a las ocho horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil trece, voto número 1107-2013. Por lo expuesto y en la forma en que se resolvió este proceso, el Tribunal considera no entrar a conocer acerca de los agravios y petitoria manifestados en el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA**, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir del anexo al informe técnico de examen de fondo realizado por el doctor Freddy Arias Mora y todas las demás resoluciones que a partir de ese informe penden, incluyendo la emitida a las nueve horas nueve minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce. Asimismo se corrige el error material en el “POR TANTO” de la resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo, a las ocho horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil trece, voto número 1107-2013 para que se lea como sigue: **“POR TANTO. Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, SE ANULA todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, del Informe Técnico Preliminar, elaborado por el Doctor Freddy Arias Mora, de fecha 26 de noviembre de 2012. Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado tanto técnico como jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 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. **NOTIFIQUESE.**” Por lo expuesto y en la forma en que se resolvió este proceso, el Tribunal considera no entrar a conocer acerca de los agravios y petitoria manifestados en el Recurso de Apelación presentado. Previa constancia y copia 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98