

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0652-TRA-PI

Solicitud de patente denominada “*COMPOSICIÓN EN EMULSIÓN ESTABLE*”

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9495)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 300-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, soltero, abogada, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y tres minutos del treinta y uno de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de noviembre de 2007, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en la representación indicada, solicitó el registro de la patente de invención denominada “***COMPOSICIÓN EN EMULSIÓN ESTABLE***”, cuyos inventores son los señores Naoki Asakawa y Takayuki Doen, ambos ciudadanos japoneses; solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la

Clasificación Internacional de Patentes de Invención A61K 47/20, A61K 47/24, A61K 31/216, A61K 47/44, A61K 45/00, A61K 47/46, A61K 47/22.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y tres minutos del treinta y uno de julio de dos mil trece, dispuso denegar la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada **Chaves Desanti**, en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de agosto de 2013, interpuso en su contra los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Con fundamento en los principios de celeridad y economía procesal y por la forma en que se resuelve este asunto, este Tribunal tiene como hechos probados, que resultan relevantes para el dictado de esta resolución los siguientes: **1.-** Que el informe técnico preliminar correspondiente a la solicitud de Patente No. 9495, fue elaborado por el perito Dr. German Madrigal Redondo, (Ver folios 429 a 435). **2.-** Que el solicitante contestó las observaciones contenidas en el informe

preliminar mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2013 (Ver folios 440 a 449). **3.-** Que en fecha 10 de junio de 2013 fue recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el dictamen técnico concluyente, (Ver folios 452 a 458).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir del rechazo de plano, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de la solicitud de Patente ***“COMPOSICIÓN EN EMULSIÓN ESTABLE”*** con fundamento en el Informe Técnico realizado por el perito, Dr. German Madrigal Redondo, quien luego del estudio correspondiente determinó que la relacionada patente cumple con los requisitos de unidad de la invención, claridad, novedad y aplicación industrial. Sin embargo, no cumple con los de suficiencia, ni con el de nivel inventivo. En razón de ello, recomienda denegar el registro de conformidad con los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, así como en los artículos 3, 4, 5 y 7 de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto, alega el recurrente que el pliego reivindicatorio fue modificado y ajustado por su representada de acuerdo con las sugerencias del experto, quien en su momento manifestó que no podía opinar sobre la novedad, el nivel inventivo, ni la aplicación industrial, citando cuatro nuevos documentos en el informe técnico concluyente, a saber: **(D1)** WO2003/013513, **(D2)** WO1999/046242, **(D3)** WO2001/010826 y **(D4)** Advance Drug Del Rev, Vol. 20, No 2-3, páginas 131-145 (1996), pero sin hacer ninguna referencia específica de cómo éstos afectan o no los tres rubros de patentabilidad dichos. Luego de ello, continúa manifestando la representación de la empresa interesada, el perito analiza las nuevas reivindicaciones indicando que sí cumplen los requisitos de novedad y aplicación industrial, pero no el de nivel inventivo, y ahora cita además de los cuatro documentos indicados en el primer informe, los siguientes: **(D5)** US2004253276, **(D6)** EP1254659, **(D7)** Tetrahedron 52



(3) páginas 783-790, **(D8)** Journal American Chemical Society 101 (23) pp.6681-6691 y **(D9)** Tratado de Farmacia Galénica Claudi Fauli I, Trillo Luzán 5-S.A. de Editores, 1993, ISBN 9788479890100. Sin que dicho informe concluyente se pusiera en conocimiento de mi mandante de previo al dictado de la resolución final. Por ello, afirma el apelante, resulta humanamente imposible referirse a dicho dictamen en el término de tres días, que es el plazo para interponer el recurso de revocatoria, dado lo cual, debe ponerse a disposición de mi representada toda la literatura encontrada por el examinador a fin de poder rebatir su recomendación de denegar el registro solicitado. Posteriormente, una vez conferida la audiencia de ley por parte de este Tribunal, en escrito presentado en esta sede el 13 de diciembre de 2013, el interesado agrega a sus agravios un análisis del informe técnico concluyente así como de los documentos agregados en él por el perito.

CUARTO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA PATENTE DE INVENCION. Los artículos 6, 9, 10, 12 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, regulan el **procedimiento de solicitud registro de las patentes de invención**, específicamente lo relacionado con sus requisitos, así como su modificación, examen de forma y fondo, publicación y oposición. Al efecto dispone que una vez superados los requisitos de forma se publicará la solicitud en el Diario Oficial, otorgando un término de tres meses con el fin de que se manifiesten los terceros interesados en su denegatoria. Posteriormente se entrará al examen de fondo, dentro del cual está prevista la realización de un informe técnico, elaborado por un profesional especializado en la materia, en donde se determine si cumple con los requisitos de patentabilidad o no. Cuando se encuentre en el segundo de dichos supuestos, es decir un dictamen negativo a la concesión, se “...notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud...” (Artículo 13 inciso 3 Ley No. 6867).

Debe notarse que, dentro de este procedimiento, la ley exige que una vez finalizado el estudio pericial éste sea puesto en conocimiento del solicitante, para que dentro del mes siguiente haga los ajustes necesarios, a efecto de que pueda ser otorgada la patente o, en su defecto, su denegatoria esté basada en un estudio técnico concluyente bien fundamentado.

De este modo, resulta claro para este Tribunal que con la obligación de conferir audiencia al solicitante respecto del informe pericial desfavorable a su gestión, se le brinda el derecho de audiencia, parte integrante del Principio de Debido Proceso, tutelado constitucionalmente.

Analizado el caso concreto a la luz de las anteriores reflexiones, advierte este Órgano de Alzada que en las observaciones finales del Informe Técnico Concluyente, el Dr. German Madrigal Redondo recomendó: *“Observaciones: Deben trasladarse los nuevos documentos al solicitante para que se pronuncie.”* (Ver folio 458).

Lo anterior en virtud que el informe técnico preliminar difiere del segundo, por cuanto, tal como afirma el recurrente, en el primero se citan cuatro documentos encontrados en el estado de la técnica (ver folio 432), a saber: **(D1)** WO2003/013513, **(D2)** WO1999/046242, **(D3)** WO2001/010826 y **(D4)** Advance Drug Del Rev, Vol. 20, No 2-3, páginas 131-145 (1996). Sin embargo, en el informe técnico concluyente se agregan cinco documentos más (ver folio 455), sean: **(D5)** US2004253276, **(D6)** EP1254659, **(D7)** Tetrahedron 52 (3) páginas 783-790, **(D8)** Journal American Chemical Society 101 (23) pp.6681-6691 y **(D9)** Tratado de Farmacia Galénica Claudi Fauli I, Trillo Luzán S.A. de Editores, 1993, ISBN 9788479890100 y, seguidamente el Registro de la Propiedad Industrial, emite la resolución final sin dar audiencia a la parte interesada a fin de que se pronunciara con relación a dichos documentos y al dictamen pericial en general, impidiéndole de esta forma ejercer su derecho de defensa, lo cual violenta el debido proceso, en razón del estado de indefensión en que se dejó a la parte solicitante de la patente.

Por lo expuesto, este Tribunal, en su condición de contralor de legalidad de las resoluciones finales dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, advierte que con el trámite dado por el Registro de la Propiedad Industrial a esta solicitud, se ha incurrido en una falta que afecta la buena marcha del procedimiento de patentamiento, que implica un quebrantamiento de las formalidades esenciales como lo es el debido proceso, por cuanto dicha Autoridad procedió a dictar la resolución final, omitiendo informar el resultado del estudio de fondo de la solicitud de patente a la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED** representada por la Licenciada Chaves Desanti, promovente de la solicitud, impidiendo con ello que ésta se pronunciara sobre el mismo.

Así las cosas, concluye este Órgano Superior que lleva razón el apelante y en razón de ello, lo procedente es anular la resolución venida en Alzada a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial conceda audiencia a la parte solicitante respecto de los elementos nuevos que fueron agregados al dictamen pericial en el informe técnico concluyente y, posteriormente, resuelva una vez se le haya dado la debida oportunidad de defensa, garantizando de este modo el debido proceso.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las diez horas, cuarenta y tres minutos del treinta y uno de julio de dos mil trece, la cual en este acto se anula a efecto de que se repongan los procedimientos correspondientes.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en



representación de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en consecuencia se anula la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y tres minutos del treinta y uno de julio de dos mil trece y las que pendan de ésta, a efecto de que se repongan los procedimientos de acuerdo a lo aquí indicado. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53