



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-00512-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente de Invención “MÉTODO PARA ACTIVAR LAS POBLACIONES DE CÉLULA ESPECÍFICAS UTILIZANDO CONJUGADOS MAITANSINOIDES DEL AGENTE ENLACE CELULAR ENLAZADOS A TRAVÉS DE UN ENLAZADOR NO DIVISIBLE, DICHOS CONJUGADOS Y MÉTODOS PARA HACER DICHOS CONJUGADOS”

IMMUNOGEN INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8319)

VOTO N° 373-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMMUNOGEN INC.**, una sociedad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, y con domicilio en Cambridge, Massachussets, Estados Unidos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con dieciocho minutos del doce de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha 30 de Marzo de 2006, el Licenciado **José Michael Joseph Bruce Esquivel**, mayor, abogado, cédula de identidad número uno- novecientos cuarenta



y tres- setecientos noventa y nueve, en su condición de Gestor Registral Oficioso, solicitó se continúe con el procedimiento de otorgamiento de patente internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) , bajo el número de solicitud internacional número PCT/US04/030917, titulada “**MÉTODO PARA ACTIVAR LAS POBLACIONES DE CÉLULA ESPECÍFICAS UTILIZANDO CONJUGADOS MAITANSINOIDES DEL AGENTE ENLACE CELULAR ENLAZADOS A TRAVÉS DE UN ENLAZADOR NO DIVISIBLE, DICHOS CONJUGADOS Y MÉTODOS PARA HACER DICHOS CONJUGADOS**”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las nueve horas con dieciocho minutos del doce de mayo de dos mil once, dispuso: “*POR TANTO/ (...) se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “MÉTODO PARA ACTIVAR LAS POBLACIONES DE CÉLULA ESPECÍFICAS UTILIZANDO CONJUGADOS MAITANSINOIDES DEL AGENTE ENLACE CELULAR ENLAZADOS A TRAVÉS DE UN ENLAZADOR NO DIVISIBLE, DICHOS CONJUGADOS Y MÉTODOS PARA HACER DICHOS CONJUGADOS”. Comuníquese este resolución a los interesados (...)*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha 7 de Junio de 2011, la empresa **IMMUNOGEN INC.**, apeló la resolución antes referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente: Que la solicitud de audiencia con el examinador interpuesta por la empresa **IMMUNOGEN INC.**, fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Mayo del 2011, dentro del plazo conferido al solicitante para que manifestara lo que tuviera a bien con respecto al Informe Técnico del Dr. Germán L. Madrigal Redondo, el cual fue notificado vía fax el 6 de Abril del 2011. (Ver folio 568 al 571).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el informe técnico emitido por el Dr. Germán L. Madrigal Redondo, y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, por cuanto las reivindicaciones de la 1 a la 376 de la presente solicitud no presentan las características de patentabilidad que establece la legislación vigente. Además se refiere a la inobservancia por parte del solicitante de la circular DRPI-2004-2008, del Registro de la Propiedad Industrial.

Inconforme con lo resuelto por el Registro citado, la empresa recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, alega en concreto que la solicitud de audiencia fue presentada en tiempo y forma dentro del plazo otorgado por Ley, no siendo concedido por negligencia de la Oficina de Patentes, violentando de esta forma el debido proceso. Agrega que el resultado del



Informe Técnico fue notificado mediante FAX el 6 de abril del 2011, por lo que el plazo de los 15 días hábiles brindado por ley, para solicitar audiencia con el examinador venció el 4 de Mayo del 2011, en virtud de que la Semana Santa (del 17 al 24 de abril 2011) fueron días NO Hábiles, dado que el Registro no estaba habilitado ni abierto a los usuarios, existiendo 5 días NO hábiles que se han contabilizado como parte del plazo cuando en realidad no pueden considerarse como parte del mismo, por lo que se solicita que se revoque la resolución anteriormente indicada y se conceda lo que en derecho corresponde.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Observa este Tribunal sin entrar a analizar el fondo del asunto, que en el caso concreto concurrió una situación que altera el procedimiento que implica un quebrantamiento de las formalidades esenciales como lo es el debido proceso y el derecho de defensa, y el principio de legalidad.

Apréciese, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de prevención dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de abril del dos mil once, le previno a la representación de la empresa solicitante y apelante, lo siguiente: *“Visto el Informe Técnico emitido por el Dr. Germán Madrigal Redondo , (...) siendo que dicho informe rechaza la invención tal y como fue solicitada por no cumplir con los requisitos de patentabilidad ; se previene al solicitante para que en el plazo de UN MES contado a partir del día hábil siguiente a esta notificación, manifieste lo que tenga a bien con respecto al mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.”*, no obstante, se percata este Organo Colegiado, que consta en autos a folio 571 que en fecha 4 de Mayo del 2011, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado de la empresa **IMMUNOGEN, INC.**, hace una solicitud de audiencia oral con examinador del Informe Técnico aludido, y de acuerdo a lo que establece el Registro en su parte última en la resolución apelada a folio 578, de conformidad con la circular DRPI-004-2008, publicada en la Gaceta 60, del Jueves 27 de Marzo del 2008, en lo que nos interesa, indica literalmente lo siguiente en sus numerales 6 y 7:



“6. El Dictamen Pericial será revisado por parte de la Oficina de Patentes de Invención para verificar que venga en forma completa respecto a la estructura establecida y debidamente firmada por el profesional que lo realizó. Adicionalmente determinará si requiere dar traslado al solicitante de conformidad con el artículo 13 inciso 3) de la ley citada, para lo cual emitirá una resolución en la cual el solicitante cuenta con un mes calendario que corre a partir de la notificación para presentar sus observaciones. En caso de no contestar dentro del plazo conferido, o de no ser necesario conceder el traslado indicado, la Dirección o Subdirección procederá a emitir la resolución de fondo.

7. De conformidad con los Convenios de Cooperación suscritos entre el Colegio de Farmacéuticos y el Instituto Tecnológico de Costa Rica con el Registro Nacional, se establece la posibilidad de que el solicitante al dársele traslado del Dictamen Pericial, si lo considera conveniente y necesario, solicite a la Oficina de Patentes de Invención, la coordinación de una entrevista con el perito que elaboró el estudio, en las instalaciones del Registro de la Propiedad Industrial. La solicitud y realización de la entrevista deberá darse dentro del plazo del traslado. Para lo anterior, la Oficina de Patentes deberá coordinar con prontitud la reunión una vez solicitada. Debe quedar claro que la figura de la entrevista es opcional y que se le otorga al solicitante si lo estima necesario, pero que el otorgarla no implica ninguna prórroga del plazo del mes calendario establecido por ley, para presentar sus observaciones sobre el Dictamen Pericial. En la entrevista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de Patentes, la cual pasará a formar parte del expediente de trámite. (Lo subrayado es propio)

Debe hacer notar este Organo de Alzada que dicha solicitud se puede realizar, así como la entrevista siempre y cuando sea dentro del mes que le otorga la Ley para la contestación del Informe Técnico, tal y como se dio en el presente caso.

Indica el *a quo* que a la fecha que la parte presenta el escrito faltan todavía dos días para que se cumpla el mes, de tal forma que no debe el Registro precipitarse a indicar que no le da trámite a



una solicitud estando en tiempo. Si bien, esta Instancia acorde con los autos, tiene comprobado que el Registro hizo bien la prevención, sin embargo, también queda demostrado que éste omitió darle el plazo correspondiente, conforme lo dispuesto en el numeral **13 inciso 3** de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, situación, que implica un quebrantamiento al debido proceso.

En forma clara, resalta la jurisprudencia el deber de la Administración de observar el debido proceso en los asuntos que se sometan a su consideración y la comunicación a quien corresponda de las decisiones que se determinen.

Al respecto considera este Tribunal que el actuar del Registro en el trámite de la resolución de prevención de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de abril del dos mil once, no se apega a la normativa citada, siendo, que en el examen de cada caso, y las prevenciones que se realicen como sucedió en el caso bajo estudio, debe desarrollarse con estricto apego a la normativa aplicable, el omitir dar el plazo correspondiente a la debida respuesta, provoca desconcierto al gestionante al no satisfacerse en la forma prevista por las normas correspondiente y además, en resguardo del debido proceso de derecho de defensa de la parte interesada.

Por lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que al haberse inobservado los preceptos constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad, lo procedente es revocar la resolución impugnada, a efecto, que el Registro proceda a restaurar el procedimiento, otorgándosele la audiencia respectiva en virtud de que fue solicitada dentro del mes, debiéndosele dar trámite a la presente solicitud.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMMUNOGEN INC.**, en contra de la resolución dictada



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con dieciocho minutos del doce de mayo de dos mil once, a efecto, que el Registro proceda a restaurar el procedimiento, otorgándosele la audiencia respectiva en virtud de que fue solicitada dentro del mes, debiéndosele dar trámite a la presente solicitud. 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