

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0043-TRA-PI

Oposición a solicitud de Patente de Invención vía PCT “PREPARACIÓN SÓLIDA”

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10032)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 697-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Takeda Pharmaceutical Company Limited**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japón, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del catorce de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 30 de mayo de 2008, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y en su condición citada, solicitó la entrada en fase nacional, reclamando prioridad, de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/JP2006/326169, titulada “**PREPARACIÓN SÓLIDA**”.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, como Apoderada Especial de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, domiciliada en Los Yoses, contiguo a Pastelería Giacomín, edificio Alvmar, segundo piso, en fecha 04 de marzo de 2008.

TERCERO. Que a través del informe técnico preliminar, el examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 19 de setiembre de 2013, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante informe técnico concluyente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y un minutos del catorce de octubre de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes [...], como su Reglamento; se resuelve: **I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada [...]. II. Declarar con lugar la oposición presentada por la ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN). III. Ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] NOTIFÍQUESE.**”

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2013, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, como Apoderado Especial de la empresa **Takeda Pharmaceutical Company Limited**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal errores en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, siendo que deberá subsanarse de previo los mismos, lo anterior en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (No. 8039, del 12 de octubre de 2000), y 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009).

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y un minutos del catorce de octubre de dos mil trece, resolvió el fondo del asunto *rechazando la inscripción de la solicitud presentada*, declarando con lugar la oposición interpuesta en su contra por la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**; sin embargo, en el Informe Concluyente no fue incluido por parte del Examinador el análisis de la oposición y en la citada resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se acoge una oposición que no fue analizada.

De lo transcrito se infiere, entonces, que el Examinador de Fondo **omitió realizar un pronunciamiento acerca de la oposición planteada por la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN) en su Informe Concluyente** y el Registro de la Propiedad Industrial acoge dicha oposición sin que esta haya sido analizada en el Informe de cita, aspectos relevantes que debieron ser tomados en cuenta, debidamente analizados y resueltos a la hora de resolver por el fondo el presente asunto el Órgano a quo.

TERCERO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO MARCARIO. La cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho *principio*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido. [...]”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto No. 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- [...] Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. [...]”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de concesión de patentes de invención.

Hay ***congruencia***, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina ***incongruencia positiva***; la ***incongruencia negativa*** surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada ***incongruencia mixta***.

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de concesión de una patente de invención, **debe ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento **sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos**, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. En pocas palabras, esa resolución final que dicte la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, **debe satisfacer el principio de congruencia**.

CUARTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR SU INCONGRUENCIA. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada por no existir un pronunciamiento preciso y puntual sobre la oposición interpuesta por la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, lo anterior en virtud de que con la enmienda realizada por la Apoderada de la empresa **Takeda Pharmaceutical Company Limited**, una vez rendido el Informe Preliminar indica el Examinador en su Informe Concluyente que al aclarar el gestionante de la patente que nos ocupa, lo que esencialmente desea proteger, se elimina el

criterio de que la solicitud intenta únicamente proteger una yuxtaposición o mezcla de productos conocidos, por tanto el nuevo juego de reivindicaciones presentado por el solicitante no presenta excepciones de patentabilidad ni tampoco presenta materia considerada como no invenciones.

Analizado el expediente, considera este Tribunal que la resolución apelada debe ser anulada por incongruencia ya que el Informe Técnico Concluyente no incluye el análisis de la oposición y la resolución final acoge una oposición que no fue analizada en dicho informe (pág. 307), razón por la cual estima este Tribunal que se debe anular desde el Informe Técnico Concluyente para que el Examinador analice la oposición interpuesta por la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, ya que la empresa **Takeda Pharmaceutical Company Limited**, al enmendar las reivindicaciones, el argumento principal de la oposición (sea la yuxtaposición) deja de existir; lo anterior con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, por suponer una *violación al principio de congruencia*.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre la interposición de la oposición presentada por la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)** en concordancia con los Informes rendidos por el Examinador, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio apuntado, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman este proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

QUINTO. Por haberse quebrantado el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir el Informe Técnico Concluyente inclusive, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se pronuncie el

Examinador sobre la oposición interpuesta y se proceda a emitir una nueva resolución por parte del Registro de la Propiedad Industrial, donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de todo lo actuado a partir el Informe Técnico Concluyente inclusive, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se pronuncie el Examinador sobre la oposición interpuesta y se proceda a emitir una nueva resolución por parte del Registro de la Propiedad Industrial, donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98