
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0287-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA “COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN SOSTENIDA Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLA”

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-152)

PATENTES, MODELOS Y DIBUJOS

VOTO N°. 0554-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con diez minutos del veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zürcher Gurdián, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Japón, con domicilio en Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-shi, Osaka, 5410045, Japan, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:41 horas del 16 de abril de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de abril de 2017, el licenciado **Harry Zürcher Blen**, mayor, abogado, con cédula 1-415-1184, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín de Escazú, en representación de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED** presentó

solicitud de entrada en Fase Nacional de la patente de invención denominada **“COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN SOSTENIDA Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLA”**

SEGUNDO. Mediante resolución de las **12:35:36 horas del 24 de abril de 2017**, el Registro de la Propiedad Industrial previno a la licenciada López Quirós que; para continuar con el trámite de su petición, debía cumplir con algunos requisitos, concediéndole al efecto un término de dos meses, so pena de que en caso de incumplimiento se tendría por desistida su solicitud y ordenaría el archivo del expediente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro el 9 de mayo de 2017, el solicitante aportó la traducción de la descripción y resumen de la invención.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las **14:08:58 horas del 11 de mayo de 2017** -que fue debidamente notificada a la solicitante el 15 de mayo- el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por cumplida en forma parcial la prevención y reiteró a la solicitante que debía aportar la traducción de las reivindicaciones y aclarar la fecha de publicación internacional. Siendo que únicamente fue aclarada la fecha de publicación, mediante escrito presentado el 18 de mayo de 2017.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de **las 13:43:41 horas del 16 de abril de 2018** consideró no cumplida en su totalidad la prevención y declaró desistida la solicitud de registro de la patente presentada por **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, **declarando** su abandono y ordenando el archivo de este expediente.

SEXTO. Inconforme con los resuelto, el licenciado Zürcher Gurdíán recurrió la resolución indicada y por ello conoce este Tribunal.

SÉTIMO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

I. Que mediante resolución de las **12:35:36 horas del 24 de abril de 2017**, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la representación de la empresa solicitante que debía aportar la descripción de la invención, reivindicaciones, resumen, completar el informe técnico y su traducción y aportar la fecha correcta de la publicación internacional, para lo cual le concedió un plazo de dos meses (folio 19)

II. Que la resolución de las **12:35:36 horas del 24 de abril de 2017** le fue debidamente notificada a la promovente el 2 de mayo de 2017 (folio 20)

III. Que mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2017, la representación indicada **cumplió parcialmente con los requisitos prevenidos**, aportando únicamente la traducción de la descripción y el resumen de la invención (folio 21)

IV. Que mediante auto de admisión parcial dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las **14:08:58 horas del 11 de mayo de 2017**, y que fue debidamente notificado al solicitante el 15 de mayo de 2017 se le previno nuevamente que debía aportar la traducción de las reivindicaciones y aclarar la fecha de la publicación internacional (folio 92-93)

V. Que mediante escrito presentado el 18 de mayo de 2017, la solicitante solamente aclaró la fecha de la publicación internacional (folio 94)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. La apelante no demostró haber cumplido en su totalidad con los requisitos prevenidos por el Registro de la Propiedad Industrial en

resolución de las 12:35:36 horas del 24 de abril de 2017 y reiterados en la resolución de las 14:08:58 horas del 11 de mayo de 2017.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial al comprobar el cumplimiento parcial de lo prevenido a la representación de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED para poder continuar con el estudio de su solicitud, declaró el abandono de las presentes diligencias y en consecuencia ordenó archivar el expediente.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Zürcher Gurdián solicitó la revocatoria de la resolución indicada manifestando que debido a un error involuntario se omitió presentar la traducción de las reivindicaciones y la aclaración respecto de la fecha de publicación internacional. En ese mismo acto procede a aclarar que la fecha de esa publicación internacional es el 17 de diciembre de 2007 e indica que aporta la traducción de reivindicaciones. Sin embargo, no consta en el expediente el documento que corresponde a dicha traducción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El procedimiento para tramitar las solicitudes de registro de patentes se encuentra establecido en los artículos 6 y 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y sus reformas No. 6867 (en adelante Ley de Patentes).

En el caso bajo estudio, el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, ante el incumplimiento de la prevención realizada a la solicitante y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Patentes en concordancia con el artículo 16 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983) resolvió declarar el abandono de estas diligencias y ordenó el archivo del expediente.

Lo anterior en virtud de que; dentro de los dos meses que le fueron concedidos para ello, la parte interesada cumplió parcialmente con lo prevenido, pero omitió aportar la traducción de las reivindicaciones propuestas.

Por su parte la representación de la apelante; en el escrito de interposición del recurso presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2018, trató de justificar su omisión como un error involuntario, aclaró la fecha de la publicación internacional y se limitó a indicar que aportaba copia de la traducción solicitada, sin aportarla. Adicionalmente, no contestó la audiencia de ley que le fue conferida por este Órgano de Alzada a las 9:30 horas del 24 de julio de 2018.

Merece recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. p. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 32 de la ley de cita, sea, tener por abandonada la solicitud:

Artículo 32.- Abandono de la gestión

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados.

De este modo, se observa en el expediente de análisis que la última prevención que se hizo a la apelante le fue debidamente notificada desde mayo de 2017, siendo que la resolución final lo es de abril de 2018; es decir casi un año después, y; a pesar de ello, todavía a esta fecha no

ha satisfecho todos los requisitos prevenidos inicialmente en la resolución de las 12:35:36 horas del 24 de abril de 2017.

En virtud de lo anterior, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 32 de la Ley de Patentes autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario se ven sometidas a este principio en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Conforme a las consideraciones que anteceden, considera este Tribunal que la resolución objeto de esta apelación se ajusta a derecho, toda vez que el solicitante no cumplió en forma íntegra con lo prevenido por el Registro dentro del plazo otorgado para tal efecto y por ello lo procedente era declarar el abandono y ordenar el archivo del expediente. En razón de lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, en representación de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:41 horas del 16 de abril de 2018.

QUINTO. 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 (Ley 8039) y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, en representación de la empresa

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:41 horas del 16 de abril de 2018, la que en este acto se confirma para que se declare el abandono de su solicitud de registro de la patente de invención denominada ***“COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN SOSTENIDA Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLA”*** y se proceda al archivo de este expediente. 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM