

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0813-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA BUCODISPERSABLE PARA LA
ADMINISTRACIÓN BUCOMUCOSAL O SUBLINGUAL DE AGOMELATINA**

Les Laboratories Servier, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8788)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0184-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Les Laboratories Servier, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las trece horas nueve minutos del diez de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de diciembre de dos mil seis, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Les Laboratories Servier, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA BUCODISPERSABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN

BUCOMUCOSAL O SUBLINGUAL DE AGOMELATINA, basándose en la solicitud de patente francesa N° 05.12647, presentada en su país de origen el día catorce de diciembre de dos mil cinco.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud, no habiendo oposiciones, mediante Informe Técnico fechado veinte de febrero de dos mil doce, firmado por la Dictaminadora de Fondo del Registro de la Propiedad Industrial, Dra. Lara Aguilar Morales, se pronunció sobre el otorgamiento solicitado, recomendando una concesión parcial para las reivindicaciones 6, 7 y 9.

TERCERO. El Informe en mención fue notificado a la empresa solicitante, siendo que mediante escrito presentado en fecha catorce de junio de dos mil doce lo contesta, modificando el cuerpo reivindicatorio.

CUARTO. La respuesta de la empresa solicitante fue trasladada a la perito, la cual emite nuevo dictamen fechado seis de julio de dos mil doce, recomendando la no concesión de la patente; así, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas nueve minutos del diez de julio de dos mil doce, decide denegar lo pedido.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución citada; siendo que ésta fue admitida para ante este Tribunal por el **a quo** mediante resolución dictada a las doce horas veintitrés minutos del primero de agosto de dos mil doce.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓ. Basándose en el segundo dictamen pericial emitido por la Dra. Lara Aguilar Morales, en aplicación del artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), el Registro de la Propiedad Industrial concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el representante de la empresa apelante alega que la perito basó su estudio en un juego reivindicatorio que no era el de la solicitud, sino más bien del documento de prioridad francés, planteando una argumentación sobre el porqué ha de otorgarse la patente solicitada de acuerdo a la documentación visible de folios 2 a 15.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Todo sistema jurídico normativo basado en legislación positiva crea mecanismos por medio de los cuales el operador jurídico puede llenar los vacíos que se presenten durante la aplicación de una ley. Bajo dicha consigna, tenemos que nuestra Carta Magna es clara en indicar en su artículo 76 que “*El español es el idioma oficial de la Nación.*”. Por ende, ha de ser el Estado el primero en salvaguardar su utilización en todo trámite que se realice ante él [a modo de ejemplo, ver el artículo 133 párrafo primero del Código Procesal Civil], para la Administración dicho principio se encuentra

contenido en el artículo 294 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública [de aplicación supletoria al presente asunto en virtud de lo establecido por el artículo 22 párrafo primero de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039], que indica que todo documento presentado por un interesado y que se encuentre redactado en idioma extranjero, ha de ser acompañado por una traducción. Tenemos entonces que ésta es una carga para quien solicita la actuación de la Administración, no siendo dable el poder llegar a pensar que la traducción pueda ser efectuada de oficio. El otorgamiento de la categoría de patente para una invención entraña en su contrato social que el Estado velará por el correcto disfrute del derecho de exclusiva a cambio de una correcta, clara, precisa y sólida divulgación pública de su objeto, para que de esta forma pueda la colectividad beneficiarse del salto inventivo dado y a través de él poder llegar a desarrollar nuevas invenciones. Dicha divulgación se constituirá entonces en un documento público, cuya construcción dependerá de la información que el propio solicitante brinde durante el trámite. Este documento público resultante y que dará difusión jurídica a la patente de invención ha de ser redactado correctamente en idioma español, según lo establece el artículo 1 inciso e) de la Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses, N° 7623, y en dicho sentido su artículo 3 indica que *“Los registros públicos negarán la inscripción de documentos que no se ajusten a las disposiciones del artículo 1 de esta ley.”* De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir válidamente que, si bien nuestra Ley de Patentes y su Reglamento no son claros en especificar que las actuaciones relacionadas con las solicitudes de patentes han de darse en idioma español, de la aplicación supletoria y debida concordación de la normativa general que rige la actuación de la Administración, se puede derivar válidamente que las solicitudes de otorgamiento de patente deben darse en idioma español.

Aplicando todo lo anterior al caso bajo estudio, vemos como en la solicitud de folio 1, se indica *“Acompaño la memoria descriptiva reivindicaciones y resumen de la presente solicitud en idioma francés.”* [subrayado nuestro]. En primer lugar, se denota que dicha documentación en realidad fue presentada en idioma inglés, y, en todo caso, es clara la necesidad de que dicha información sea traducida para su correcta apreciación por parte de la Administración

Registral. Como acto de parte inmediatamente posterior al de solicitud, tenemos el escrito visible a folio 18, en el que se indica: “*Que se sirva encontrar adjunto al presente escrito una copia Certificada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, del documento de prioridad correspondiente a la presente solicitud; así como una copia del documento de traducción de la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen correspondientes a la misma.*” [subrayado nuestro]. Por ello es que hizo bien la perito cuando analiza el cuerpo reivindicatorio visible a folios 38 y 39 del expediente, ya que fue éste, y no otro, el que la parte aportara traducido y por ende el revisable por parte de la Administración. Pero, además, tenemos que, trasladado el primer informe técnico a la empresa solicitante por resolución de las ocho horas del diez de mayo de dos mil doce, ésta no hizo ver lo que ahora en alzada considera un problema, sino que más bien presenta para solventar los escollos expuestos en el peritaje un nuevo grupo de reivindicaciones, las cuales, al ser analizadas, arrojaron como resultado una denegación total de la patente solicitada. Es entonces éste último set reivindicatorio el que está vigente, y no otro, puesto que fue la propia parte la que lo presentó para su análisis, y por ello es que no es válido venir ahora en alzada a tratar de revivir unas reivindicaciones que nunca fueron objeto de traducción, y por ende no susceptibles de análisis.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la empresa apelante, en cuanto a que la invención para la que se solicita la patente cumple con los requisitos exigidos por Ley, ello, por cuanto la resolución recurrida está cimentada en el peritaje realizado por la especialista en la materia, todo conforme con lo que dispone el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley de Patentes, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Les Laboratories Servier, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas nueve minutos del diez de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA BUCODISPERSABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN BUCOMUCOSAL O SUBLINGUAL DE AGOMELATINA. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55