



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1190-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “COMPOSICION DE LIBERACION SOSTENIDA Y PROCESO PARA PRODUCIRLA”

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7206)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 298-2010

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-cientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD** domiciliada en Japón en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con nueve minutos del veinticinco de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de diciembre del dos mil tres, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/JP02/06527, titulada



“COMPOSICION DE LIBERACION SOSTENIDA Y PROCESO PARA PRODUCIRLA”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. AQG09/0003, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 12 de mayo del dos mil nueve, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas con nueve minutos del veinticinco de agosto del dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...*POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICION DE LIBERACION SOSTENIDA Y PROCESO PARA PRODUCIRLA”.*(...) *NOTIFÍQUESE.*”

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de setiembre del dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero del dos mil diez.

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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Jueza Ortiz Mora , y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por cuanto dentro de las reivindicaciones se tratan de proteger métodos aplicados al ser humano, materia que se encuentra excluida de protección de acuerdo al artículo 1 de la Ley N°6867 y además por carecer éstas de novedad y claridad, e indica que en materia de patentes, los resultados positivos o negativos de una solicitud de patente en el extranjero no son vinculantes para nuestro país.

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente hace manifestación de agravios meramente técnicos e indica que las reivindicaciones de la invención presentada sí cumplen con los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial echados de menos por el examinador y solicita sea nombrado un nuevo perito para que evalúe el juego reivindicatorio, además de destacar que se valore las reivindicaciones a la patente otorgada en Estado Unidos de América N°US7,429,559 B2.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la



citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...”* (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían del requisito de aplicación industrial y de novedad, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el primer informe técnico emitido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán y remitido a la Sección de Patentes de Invención mediante oficio DP-27-03-09 de fecha 18 de marzo del 2009 y suscrito por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes: *“a)...no se otorga la protección sobre las reivindicaciones números 7 a la 10 y de la 34 a la 37, ya que dichas reivindicaciones contienen materia excluida de patentabilidad en Costa Rica. Estas reivindicaciones no cumplen con el requisito de aplicación industrial. b)... no se otorga la protección sobre las reivindicaciones número 1 a la 6 y 11 a la 33. Las reivindicaciones no poseen novedad”*. (Ver folio 616)

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 12 de mayo del 2009, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, la Dra.



Alejandra Quintana Guzmán, quien dictaminó en acción oficial No. AC/AQG09/0003 de respuesta a la contestación del informe técnico de fondo No. AQG09/0003, entre otros, lo siguiente: “a)...se rechaza la materia de las reivindicaciones N° 15 a la 18, 23 a la 26 y 36 a la 39 porque no cumplen con lo que establece el artículo 1 de la Ley 6867 al ser las misma materia con exclusión de patentabilidad. b) se rechaza la materia de las reivindicaciones N° 1-14, 19 a la 22,27 a la 35 ya que no cumplen con el requisito de novedad estipulado por la ley 6867. c) se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo AQG08/0003.” (Ver folio 685).

Se desprende de este dictamen que nuevamente la patente solicitada, no cumple con el requisito de novedad, nivel inventivo pero si el de Aplicación Industrial. Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad , de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: “ 1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”. Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “ 1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con



*los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, **“Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”**, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).*

Además, el dictamen técnico señala que la solicitud contiene faltas a la claridad que contravienen lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visibles de folios 596 a 616 y del 680 al 685, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 de la Ley de Patentes.

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA. Mediante escrito presentado ante este Tribunal el diecinueve de febrero del dos mil diez, y su anexo constante a folios 80 a 84, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa apelante, **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, indica que aporta el juego reivindicatorio modificado sobre el cual solicitan sea nombrado un nuevo perito para que evalúe el cumplimiento de los



extremos exigido por el perito inicialmente nombrado. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece: “**Artículo 13.- Examen de fondo** (...) 3) *En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo 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, con observación de lo prescrito en el artículo 8º*”; de ahí que, las enmiendas de las reivindicaciones hechas por la apelante ante este Tribunal, son improcedentes siendo estos aspectos meramente técnicos, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal para hacerlo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “**COMPOSICION DE LIBERACION SOSTENIDA Y PROCESO PARA PRODUCIRLA**” no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las las diez horas con nueve minutos del veinticinco de agosto del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 en representación de la empresa **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con nueve minutos del veinticinco de agosto del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05