



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0921-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente denominada “CRISTAL DE UN COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL”

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 388-2012)

Patentes

VOTO N° 440-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con diez minutos del veinticinco de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, nacionalidad japonesa, organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku-shi, Osaka 541-0045, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las catorce horas, treinta minutos del veintiséis de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de julio del dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, presenta solicitud divisional de concesión



la patente de invención denominada “**CRISTAL DE UN COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL**” (Divisional del Exp. N° 6480)

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, treinta minutos del veintiséis de julio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, rechaza de plano la solicitud divisional y ordena la devolución del 50% de la tasa de protección de presentación pagada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de agosto del dos mil doce, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución citada, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución dictada a las once horas del veintiuno de agosto del dos mil doce, rechaza el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado el siguiente: Que la solicitud de patentamiento versa sobre cuatro reivindicaciones sobre las cuales ya hubo examen y resolución firme que las deniega.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho no probado, el siguiente: **1.-** Que la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, haya presentado la solicitud divisional de concesión de la patente denominada **“CRISTAL DE UN COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL”** (Divisional del Exp. N° 6480), estando en trámite la solicitud de concesión de la patente original.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la solicitud de la patente de invención número 2012-0388, denominada **“CRISTAL DE UN COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL”** por considerar que las características técnicas de la solicitud divisional resultan idénticas a la solicitud originaria, toda vez que a la solicitud original ya se le realizó el debido estudio de fondo, en el cual se determinó que incumplía con los requisitos básicos de patentabilidad, y consecuentemente ordena la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

La representación de la sociedad solicitante de la división de la solicitud de la concesión de la patente de invención **“CRISTAL DE UN COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL”**, en su escrito de apelación argumenta que la resolución recurrida carece de asidero legal ya que no se encuentra dictada a Derecho, nótese que en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad indica en ninguno de sus apartados que existe plazo alguno para presentar una divisional en el caso de un invento que ha sido ventilado ante el Tribunal Registral Administrativo. Por lo que considera que sería tarea del perito que se asigne a futuro, el determinar si procede su registro o no como patente. El nuevo pliego excluye tres de las reivindicaciones que fueron más cuestionadas por el experto, y que por haber agotamiento del la vía según Voto N° 599-2009, su representada no tuvo ocasión de argumentar más su defensa. Solicita se dé el debido trámite de registro.

CUARTO. SOBRE LA SOLICITUD DIVISIONAL DE LA PATENTE INICIAL. NORMATIVA APLICABLE. En relación a este tema el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas:



“(…) en el Convenio de París artículo 4G, la solicitud que no cumple con el requisito de unidad de la invención es llamada “solicitud compleja”, y cada solicitud resultante de la división es llamada “solicitud divisional”. En la legislación española se habla de “solicitudes divisionarias”.

(…) Las solicitudes divisionales mantienen la misma fecha de presentación o prioridad atribuible a la solicitud original. (...) Para que una solicitud reciba el tratamiento de solicitud divisional, preservando la fecha de presentación o prioridad de la solicitud dividida, deberá limitarse a reformular el contenido de la solicitud original, no incluyendo reivindicaciones que expandan el ámbito de las solicitudes divisionales más allá del previsto en la solicitud original (...) Sí, durante el curso del procedimiento, la Administración Nacional de Patentes determinare que la solicitud debe ser dividida, por lo motivos examinados en este apartado, el solicitante deberá proceder a formular las correspondientes solicitudes divisionales dentro del término de treinta días desde la notificación de esa determinación, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, Tomo II, p.p. 161 a 1163). (el subrayado no es del original)

Como consecuencia de lo anterior, considera necesario este Tribunal, resaltar que en nuestra Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 111 del 13 de junio de 1983, y sus reformas, se encuentra regulada la figura de la “solicitud divisional de concesión de patente”, específicamente, en el artículo 8 inciso 2, artículo 13 inciso 3, de la ley citada, y también en el numeral 19 incisos 3 y 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222, de 12 de diciembre de 1983 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 49 del 8 de marzo de 1984, que en lo conducente establecen lo siguiente:

“Artículo 8°.- Modificación, división y retiro de la solicitud.



(...)

2.- El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial”.

“Artículo 13º.- 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 divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º”.

“Artículo 19.- Examen de Fondo.

3. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funda en falta de unidad de la invención, el solicitante deberá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes (...)”

4.- En caso de división a solicitud, la norma del párrafo 2º se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias

De la cita doctrinaria y normativa supra citada, se logra determinar que la solicitud divisional podría darse, porque la solicitud de patente original durante la evaluación realizada por el perito examinador, ha sido objetada por falta de la unidad de la invención, por estimar por ejemplo, que la patente comprende más de una invención, y que dichas invenciones no integran un único concepto general. Obviamente, a la luz de lo establecido en los numerales 8 inciso 2, de la Ley de Patentes y 19 inciso 4, de su Reglamento, en tratándose de una solicitud divisional de concesión de patente, el solicitante, no podrá aportar materia nueva o bien consistir en una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Además, se tiene que la solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.



Partiendo de lo señalado anteriormente, este Tribunal comparte lo dicho por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, cuando señala que:

“la división de la solicitud de patente está contemplada en dos momentos; primero en el artículo 8.2, según el cual el “solicitante podrá dividir la solicitud en dos fracciones...” y segundo, en el artículo 13, 3, de conformidad con el cual, una vez notificado el informe técnico, en el plazo de un mes, el solicitante tiene la posibilidad de modificar o dividir en respuesta las objeciones planteadas por el examinador (...) el solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento, pero su última oportunidad es como respuesta al informe técnico emitido por el examinador respectivo. Ahora bien del análisis del expediente se observa que el interesado no aprovechó la oportunidad de manifestarse con respecto al informe técnico emitido en la solicitud originaria y no es sí no hasta transcurridos más de tres años desde la firmeza de la resolución (...)

No obstante lo anterior, la división de una solicitud en dos o más fracciones procede como respuesta a una objeción de falta de unidad de invención, objeción que no se observa en el informe técnico de la solicitud originaria, tramitada bajo el expediente número seis mil cuatrocientos ochenta (6480); en la que examinador determinó el incumplimiento de los requisitos de patentabilidad en todas las reivindicaciones, a raíz de la cual la solicitud fue denegada mediante resolución de las trece horas seis minutos del veintidós de julio de dos mil ocho, resolución ratificada por el Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto 599-2009 de las diez horas diez minutos del ocho de junio del dos mil nueve”.

Así pues, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, se concluye, que para que prospere una solicitud divisional de concesión de patente, es importante, que la solicitud de concesión de patente inicial se encuentre en trámite, ello, en razón, que la divisional de una solicitud de patente en dos o más fracciones procede por una objeción de falta de unidad de invención, objeción que como lo señala el **a quo** no se observa en el informe técnico de la



solicitud de patente originaria, dado que lo que determinó el perito fue incumplimiento de los requisitos de patentabilidad en todas sus reivindicaciones. Aunado a ello, se tiene que la patente feneció hace más de tres años, como consecuencia que la vía administrativa para la solicitud tramitada bajo el expediente 6480 denominada “**CRISTAL COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL**” se agotó, mediante el Voto N° 599-2009, de tal forma que la solicitud divisional de concesión de patente presentada por la recurrente el 20 de julio del 2012, no resulta procedente, ya que la solicitud de concesión de patente madre fue denegada hace más de tres años, denegatoria que se refiere a todas sus reivindicaciones por lo que estamos aquí más bien, ante la presentación de una solicitud de patentes que versa sobre cuatro reivindicaciones sobre las cuales hubo examen de fondo y resolución firme, como lo reconoce el apelante al folio 21 vuelto.

QUINTO. En razón de lo expuesto, cabe manifestar, que este Tribunal no acoge el alegato de la representación de la sociedad recurrente, en cuanto a que “*la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, ni su Reglamento indica en ninguno de sus apartados que existe o no plazo para presentar una divisional en el caso de un invento que ha sido ventilado ante el Tribunal Registral Administrativo*, ello, por cuanto del contenido de los numerales citados, artículo 8 inciso 2 y 13 inciso 3 de la Ley de Patentes, y artículo 19 inciso 3 de su Reglamento, se desprende claramente, cual es el momento oportuno en que debe presentarse una solicitud divisional de concesión de patente, que en el caso bajo estudio, debió realizarse en el proceso de tramitación de la misma, situación que no se da en el caso que nos ocupa, toda vez, que la solicitud divisional de concesión de patente denominada “**CRISTAL DE UN COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL**” (Divisional del Exp. N° 6480), según consta a folio 1 del expediente número 388-2012 (Expediente 2012-0921-TRA-PI), fue presentada hasta el 20 de julio del 2012, cuando habían transcurrido más de tres años, del Voto N° 599-2009 de las diez horas, diez minutos del ocho de junio del dos mil nueve, emitido por este Tribunal, mediante el cual confirma la denegatoria de la solicitud de concesión de la patente de invención “**CRISTAL DE UN COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL**”, dada por



el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas, seis minutos del veintidós de julio del dos mil ocho.

Conforme lo indicado, considera este tribunal que la interpretación que la sociedad solicitante y apelante le da a la Ley de Patentes y su Reglamento no es la adecuada, debido a que la normativa señalada, es la correcta, y de la que se desprende que la solicitud divisional se da precisamente cuando está en trámite la solicitud de concesión de patente de invención original, por ende, no es factible que dicha figura prospere cuando ha sido denegada la concesión de la patente madre, tal y como se dijo líneas atrás. De ahí, que considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar de plano la solicitud divisional de concesión de la patente de invención denominada “**CRISTAL DE UN COMPUESTO DE BENCIMIDAZOL**” (Divisional del Exp. N° 6480), presentada por la sociedad recurrente, toda vez que estamos ante la solicitud de patentamiento de cuatro reivindicaciones que no son nuevas sino fueron evaluadas según una resolución firme.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apodera especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las catorce horas, treinta minutos del veintiséis de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apodera especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las catorce horas, treinta minutos del veintiséis de julio del dos mil doce, 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55