



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0324-TRA-PI**

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente par la invención DOSIS ALTAS DE FORMULACIONES DE IBANDRONATO**

**F. Hoffmann-La Roche AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7549)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO N° 563-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del siete de junio de dos mil doce.

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 F. Hoffmann-La Roche AG, organizada y existente bajo las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas treinta minutos del veinticinco de febrero del dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa F. Hoffmann-La Roche AG, solicitó la concesión de la categoría de patente para la invención denominada DOSIS ALTAS DE FORMULACIONES DE IBANDRONATO.



**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud, no se presentaron oposiciones válidas, por lo que a través del Informe Técnico de Fondo N° AQG09/0001, la perito designada al efecto se pronunció sobre el fondo de lo pedido, y mediante escrito presentado el día primero de abril de dos mil nueve, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto del informe pericial, y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas treinta minutos del veinticinco de febrero del dos mil diez, dispuso otorgar parcialmente lo pedido, validándose el patentamiento para las reivindicaciones de la uno a la cuatro, rechazándose lo pedido respecto de las reivindicaciones de la cinco a la siete.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución citada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada por este Tribunal a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil doce, se puso en conocimiento de la perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán la aclaración presentada por la representación de la empresa solicitante sobre el contenido de las fórmulas, para que se refiera a ellas.

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el día veinte de febrero de dos mil doce, la Dra. Quintana Guzmán contestó lo solicitado, del cual se le dio audiencia al recurrente quien mediante escrito presentado en esta instancia el día diecinueve de marzo de dos mil doce, se refirió a ésta.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Estudiado el expediente venido en alzada a efecto de determinar su admisibilidad, y efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial en relación con la solicitud de concesión de la categoría de patente para



la invención denominada DOSIS ALTAS DE FORMULACIONES DE IBANDRONATO presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa F. Hoffmann-La Roche AG, este Tribunal advierte que en el procedimiento de calificación y en relación al cumplimiento de los requisitos del debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial no dio audiencia al aquí recurrente sobre el tema de la falta de claridad de las reivindicaciones gracias a la inclusión en ellas de marcas registradas, asunto señalado en el segundo informe, a pesar de que ya en el primer juego de reivindicaciones planteado éstas estaban contenidas en ellas. En tesis de principio, el análisis pericial conllevará a un señalamiento de todos los aspectos de la solicitud que pueden impedir el otorgamiento de la patente, para que al concederse el plazo contenido en el inciso 3) 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), pueda la parte solicitante referirse a todos ellos y corregir los que considere conveniente. En el presente asunto, vemos como en el juego originalmente aportado de reivindicaciones (folios 81 a 83 y 99 a 103) ya se hacía mención a Providona<sup>®</sup>K25 y Macrogol<sup>®</sup>600, sin embargo, esto no fue señalado como una falta a la claridad de la solicitud en el primer peritaje efectuado. El no indicar esas observaciones oportunamente constituye una falta al principio de calificación unitaria. La misma no impedirá que se señalen los defectos encontrados, pero entonces los nuevos señalamientos habrán de ser puestos en conocimiento del solicitante de previo al dictado de la resolución final para que pueda referirse a ellos y asegurarse de esta forma el respeto a los principios de debido proceso y derecho a la defensa consagrados en el inciso 3) del artículo 15 de la Ley de Patentes. En el caso en estudio, el segundo peritaje es el que trae a colación el uso de marcas comerciales en las reivindicaciones, pero sobre este punto no se brindó audiencia al solicitante y más bien se procedió al dictado de la resolución final, quebrándose el derecho de defensa del solicitante e invalidando lo resuelto.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se anula todo lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución de audiencia dictada a las quince



horas veintitrés minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, para que ésta sea nuevamente otorgada y pueda referirse la empresa solicitante a todas las objeciones planteadas por la perito. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**