



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0305-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER APLICADA A LAS MUCOSAS”**

**TEIJIN LIMITED, Apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 6122)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO No. 666-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TEIJIN LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 6-7, Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka 5410054, Japón, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con trece minutos del dieciocho de febrero del dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 22 de abril de 2005, la Licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, soltera, Abogada, titular de la cédula de identidad No. 1-0785-0618, solicitó la concesión de la Patente de Invención denominada “**COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER APLICADA A LAS MUCOSAS**”.



**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/00002, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 07 de setiembre de 2010, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 15 de octubre de 2010, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con trece minutos del dieciocho de febrero de dos mil once, 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 “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER APLICADA A LAS MUCOSAS” y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE. (...)”*

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **TEIJIN LIMITED**, 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 reglamento, mediante resolución de las diez horas con quince minutos del diecinueve de mayo de dos mil once.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada por este Tribunal a las ocho horas con treinta minutos del dos de febrero de 2012, se le previno al Dr. **German L. Madrigal Redondo**, en su carácter de Perito Dictaminador de la presente Patente de Invención, con el carácter de prueba para mejor resolver que procediera a aclarar si los documentos a los que hace referencia a folio 279 del presente expediente (sean JP-7188099 del 25 de julio de 1995, JP-9-235220 del 09 de setiembre de 1997, y, EP 0 496 308 del 29 de julio de 1992), en la Acción Oficial No. AC/GLMR10/00002a fueron incluidos en el Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/00002 de la solicitud de patente que nos ocupa, lo anterior en virtud de que



solamente constan en éste, los señalados a folios 233 y 234. Asimismo, señale si de dichos documentos se le dio audiencia al aquí solicitante de previo a dictar su Acción Oficial Final antes citada.

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 1° de marzo de 2012, el Dr. Madrigal Redondo, dio contestación a la prevención antes citada, contestación de la cual se le dio audiencia al aquí recurrente y mediante escrito presentado en esta instancia el día 21 de marzo de 2012, se refirió a ésta.

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO.** Una vez analizado el expediente venido en alzada, a efecto de determinar su admisibilidad y, efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en relación con la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada “**COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER APLICADA A LAS MUCOSAS**” presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **TEIJIN LIMITED**, este Tribunal advierte que en el procedimiento de calificación, en relación a los requisitos de forma y debido proceso, la Subdirección de Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención no dio audiencia al aquí recurrente sobre los documentos a los que el Perito hace referencia a folio 279 del presente expediente (sean JP-7188099 del 25 de julio de 1995, JP-9-235220 del 09 de setiembre de 1997, y, EP 0 496 308 del 29 de julio de 1992), en la Acción Oficial No. AC/GLMR10/00002a, los cuales no fueron incluidos en el Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/00002 de la solicitud de patente que nos ocupa, lo anterior en virtud de que solamente constan en éste, los señalados a folios 233 y 234.

En razón de lo anterior, este Tribunal efectuó la prevención de prueba para mejor resolver al Perito, solicitándole aclarar si los documentos a los que hace referencia a folio 279 del presente expediente (sean JP-7188099 del 25 de julio de 1995, JP-9-235220 del 09 de



setiembre de 1997, y, EP 0 496 308 del 29 de julio de 1992), en la Acción Oficial No. AC/GLMR10/00002a fueron incluidos en el Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/00002 de la solicitud de patente que nos ocupa, y de cuya contestación a dicha prevención por parte del Dr. Madrigal Redondo, se desprende claramente a criterio de este Tribunal que no se dio audiencia al aquí recurrente de esa nueva documentación, quebrantando con ello el debido proceso, resultando totalmente improcedente lo indicado por el Perito en su contestación, ya que no indicó expresamente en el primer informe las objeciones referidas a los documentos indicados, situación que implica indefensión para el solicitante. Al respecto el procedimiento establece una única audiencia para corrección de errores, lo que conlleva a que el Perito deba indicar expresamente de forma previa todas las objeciones siguiendo el principio de calificación unitaria, según el artículo 6 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público. En caso de haberse omitido una objeción el dictamen puede corregirse otorgando una audiencia a la parte solicitante para aclarar y corregir lo que corresponda.

**SEGUNDO.** Con dicha situación considera este Tribunal que en el presente caso, se concretó una situación que altera el procedimiento y coloca al aquí recurrente en estado indefensión. Dicha circunstancia, estima este Tribunal, configura un quebranto del debido proceso, ya que la falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales conlleva a crear indefensiones y violaciones a garantías constitucionales. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido reiterada en cuanto a las reglas del debido proceso, que la administración está obligada a observar cuando resuelve una gestión planteada, así, en el Voto No. 7431-99 dictado a las 15:45 horas del 28 de setiembre de 1999, indicó:

*“(...) en sentencia número 15-90 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa, la Sala sintetizó algunos elementos básicos del debido proceso-(...): “a) (...); b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que*



*incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) (...); d) (...)*”.

De lo anterior, es claro que no solo es importante que la Administración resuelva las gestiones sometidas a su conocimiento, sino también que de audiencia a los administrados de todas las objeciones planteadas a sus solicitudes, a fin de no causar indefensiones, como sucedió en el presente caso.

**TERCERO.** En virtud de lo expuesto, y como consecuencia del quebrantamiento de formalidades esenciales, como lo son el debido proceso y el derecho de defensa, este Tribunal considera pertinente declarar la nulidad de todo lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución de audiencia del Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/00002 emitido por el Dr. German Madrigal Redondo, dictada a las 13:20 horas del 8 de setiembre de 2010 (folio 243), inclusive, a efecto de que el Perito incluya en éste, todas las objeciones y documentos indicados en la Acción Oficial No. AC/GLMR10/00002a (sean JP-7188099 del 25 de julio de 1995, JP-9-235220 del 09 de setiembre de 1997, y, EP 0 496 308 del 29 de julio de 1992), y se de la audiencia respectiva al solicitante, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras.

### ***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 del Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/00002, emitido por el Dr. German Madrigal Redondo, dictada a las 13:20 horas del 8 de setiembre de 2010 (folio 243), inclusive, a efecto de que el Perito incluya en éste, todas las objeciones y documentos indicados en la Acción Oficial No. AC/GLMR10/00002a (sean JP-7188099 del 25 de julio de 1995, JP-9-235220 del 09 de



setiembre de 1997, y, EP 0 496 308 del 29 de julio de 1992), y se de la audiencia respectiva al solicitante, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**