

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0539-TRA-PI

Solicitud de registro de patente de invención “PREPARACION DE LIBERACION CONTROLADA”

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7761)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 747-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del quince de diciembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno - seiscientos veintiséis - setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, domiciliada en 1-1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-Ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japón, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y veinticinco minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de marzo de dos mil cinco, la señora Nora Madrigal González,

en condición de gestora de negocios, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la patente de invención denominada **“PREPARACION DE LIBERACION CONTROLADA”**.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas y veinticinco minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición señaladas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de agosto de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como Hechos Probados, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti es apoderada especial de la

empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**. (Ver folio 830).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada “PREPARACION DE LIBERACION CONTROLADA”, en virtud de que los informes técnicos rendidos por el Dr. Germán Madrigal Redondo determinaron que no cumplía con los requisitos de patentabilidad.

Por su parte, la recurrente, argumenta que las reivindicaciones que se pusieron a disposición del Dr. Madrigal Redondo, más las que se citan en el punto 2 como 50 (nueva), 51 (nueva), 52 (nueva), 53 (nueva) y 54 (nueva) solucionan la mayoría de las objeciones en el peritaje en cuanto a unidad de la invención y que en lo referente a la novedad y nivel inventivo objetados por el perito, adjunta el Apéndice I, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se declare el invento como patentable.

CUARTO. 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, es claro en establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 incisos 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.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio PI-RPI-29-08 de fecha 25 de febrero del 2008 (folio 846), remitió copia del expediente de la patente, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica a efectos de que realizara el estudio de fondo, el cual fue realizado por el perito asignado Dr. German Madrigal Redondo mediante el oficio DP-28-03-08 (folio 848 al 871) concluyendo que *“... la forma en que la presente solicitud está redactada, descrita y reivindicada la materia de las reivindicaciones 1 a la 49 no es patentable porque no cumple con los requisitos sic del artículos 1 y 2 de la ley 6867. No obstante podría cumplirlos si es modificada o dividida según los plazos que establece la ley de forma tal que logre definir de forma clara, completa y precisa la materia a proteger.”* De dicho dictamen pericial se concedió un mes al solicitante de la patente para que se manifestara al respecto, quien por escrito presentado en fecha 9 de mayo de 2008 arguyó su inconformidad y solicitó se tomara en consideración las reivindicaciones de la 41 a la 49 y adicionara como nuevas de la 50 a la 54; además adjuntó un Apéndice I que es una tabla de comparación de la invención de la reivindicación 41y las referencias D 1-14 que se cita en el Reporte de Búsqueda Internacional y el Reporte del Examen Preliminar Internacional. Dichas modificaciones fueron enviadas al perito nuevamente para su examen (folio 887) y sobre ellas concluyó *“...al no haber solventado los problemas de claridad y nivel inventivo, de igual manera se rechaza la protección sobre el nuevo corpus reivindicatorio aportado.”*

Conforme lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el 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 “PREPARACION DE LIBERACION CONTROLADA” presentada por la empresa TAKEDA

PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley.

Por lo anterior, los agravios presentados por la empresa recurrente ante este Tribunal, no pueden ser de recibo, toda vez que se reitera como nuevas las modificaciones que el solicitante presentó en la contestación al informe pericial, las cuales habrían sido valoradas en su oportunidad por el perito del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, según se constata a folios 873 al 893 del expediente.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su calidad de apoderado especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y veinticinco minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada

María del Milagro Chaves Desanti, en su calidad de apoderado especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y veinticinco minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53