



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0426-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de la Patente de Invención “PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE METIL-TIENO-BENZODIACEPINA”

ELI LILLY AND COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5279)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0043-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0839-0188, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Eli Lilly and Company**, una sociedad constituida y existente bajo a las leyes del Estado de Indiana, Estados Unidos de América, domiciliada en Lilly Corporate Center, Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del diez de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de agosto de 2005, el Licenciado **Ronald Lachner González**, mayor, soltero, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0838-0613, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Productos Gutis S.A.**, planteó



acción de nulidad contra la patente de invención denominada “**Procedimiento y Formas Cristalinas de 2-metil-tieno-benzodiazepina**”, a nombre de las empresas Eli Lilly and Company (US) y Lilly Industries Limited (UK), Patente de Invención No. 2637, solicitada el 12 de marzo de 1996, publicada el 6 de enero de 1997 y concedida el 10 de noviembre del 2004.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas con cincuenta minutos del dieciocho de agosto del año dos mil seis, le dio traslado a dicha acción de nulidad, a los titulares de la Patente de Invención concedida.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico No. GLMR09/N0001, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud de nulidad de la Patente de Invención que nos ocupa, señalando que: “(...) *Por tanto a la luz del análisis se concluye en base del artículo 13 inciso 5 y el artículo 21 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se anula la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 15 por no cumplir las características de patentabilidad en la legislación vigente artículo 2 Ley 6867. Y además no cumplir lo que establece el artículo 1 numeral 2) incisos a) y d) de la Ley 6867. (...)*”.

CUARTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y siete minutos del diez de marzo de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) *POR TANTO Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad No. 6867 y de su Reglamento, se declara con lugar la solicitud de nulidad de la Patente de Invención denominada “PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE 2-METIL-TIENO-BENZODIAZEPINA”, Registro No. 2637, la cual proporciona la forma II, una polimorfa farmacéuticamente excelente y estable de olanzapina, cuyos titulares son las compañías ELI LILLY AND COMPANY y LILLY*



INDUSTRIES LIMITED. (...) NOTIFÍQUESE. (...)”

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de abril de 2010, el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, como Apoderado Especial de la empresa **Eli Lilly and Company**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento concedida por éste, mediante resolución de las once horas con quince minutos del catorce de julio de dos mil diez.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 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. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del



a quo fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un Voto de la Sala Primera de nuestra Corte Suprema de Justicia, lo explica:

“(...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia. (...)” (...) *“VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia. (...)”*. (Voto No. 195-F-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, en representación de la empresa **Eli Lilly and Company.**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) Procedo a presentar Recurso de Apelación contra la Resolución de las 10:47 horas del 10 de marzo de 2010 mediante el cual se anula la patente. (...)”* (ver folio 465), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, se apersonó ante este Órgano de Alzada e indicó: *“(...) me apersono ante este Tribunal y ratifico el fax 2255-1010 para atender notificaciones. Dentro del emplazamiento*



de ley procederé a expresar agravios. (...)” (ver folio 474); y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 599) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar la nulidad de la concesión de la Patente de Invención denominada **“PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE METIL-TIENO-BENZODIACEPINA”**, No. 2637.

Según consta a folio 444 del expediente, el Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dr. German L. Madrigal Redondo, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones concedidas, resolvió que:

“(...) Por tanto a la luz del análisis se concluye en base del artículo 13 inciso 5 y el artículo 21 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se anula la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 15 por no cumplir las características de patentabilidad en la legislación vigente artículo 2

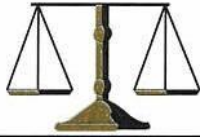


Ley 6867. Y además no cumplir lo que establece el artículo 1 numeral 2) incisos a) y d) de la Ley 6867. (...)

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió declarar con lugar la acción de nulidad interpuesta por la representación de la empresa **Productos Gutis S.A.**, contra la concesión de la Patente de Invención denominada “**Procedimiento y Formas Cristalinas de 2-metil-tieno-benzodiazepina**”, a nombre de las empresas Eli Lilly and Company (US) y Lilly Industries Limited (UK), Patente de Invención No. 2637, solicitada el 12 de marzo de 1996, publicada el 6 de enero de 1997 y concedida el 10 de noviembre del 2004, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia, así como en el presente asunto.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Eli Lilly and Company**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del diez de marzo de dos mil diez, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

TERCERO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Eli Lilly and Company**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del diez de marzo de dos mil diez, la cual por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer, se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora