
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0485-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente de invención “DERIVADO DE PIRIDINA Y PIRAZINA PARA EL TRATAMIENTO DE FIBROSIS QUÍSTICA (CF)”

NOVARTIS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-0468)

Patentes

VOTO 0068-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del cuatro de febrero del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor de edad, casada, abogada, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVARTIS AG**, de nacionalidad suiza, domiciliada en Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel (CH), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:07 horas del 27 de agosto del 2018.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre del 2012, el licenciado **Manuel**

E, Peralta Volio, mayor, abogado, cédula de identidad 9-012-480, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, solicita el otorgamiento de la patente de invención “**DERIVADO DE PIRIDINA Y PIRAZINA PARA EL TRATAMIENTO DE FIBROSIS QUÍSTICA (CF)**”, cuyos inventores son, Bala Kamlesh Jagdis, Budd, Emma. Edwards, Lee, Howsham, Catherine, Hughes, Glyn, Legrand, Darren Mark, de nacionalidad británica, Spiegel Katrin y Baetig, Urs, de nacionalidad suiza, todos con domicilio en Horsham Research Centre Wimblerhurst Road Horham Sussex RH12 5AB (GB), solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención C07D 213/81, C07D 241/28, C07D401/04, C07D 403/04, CD7D 405/12, C07D 413/04, C07D 413/12, A61k 31/443, A61P 11/12.

Consecuencia de la solicitud de otorgamiento de la patente mencionada, y tomando en consideración el Informe Técnico Concluyente, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:41:19 horas del 16 de enero del 2018, resolvió:

*“... I. Aceptar las reivindicaciones 1 a 5 presentadas por el solicitante el tres de agosto del dos mil diecisiete. II. Rechazar las reivindicaciones 6 a 8. III. Una vez firme la presente resolución ordénese el pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N^o 6867. La falta de pago oportuno ocasionará el abandono de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 6867. IV. Demostrado el pago indicado: **a) Ordénese la inscripción y expedición del certificado correspondiente...**”.* (la negrita y el subrayado no es del original).

Por su parte, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, apela lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, argumentando, que:

“El criterio del Registro para rechazar las reivindicaciones 6 a 8 son incorrectas, éstas si se cumplen, al igual que el resto de las reivindicaciones, todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral...”.

La Autoridad Registral declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación.

En escrito presentado el 03 de mayo del 2018, el solicitante desiste del recurso de revocatoria y apelación, aceptándose el desistimiento mediante resolución del 07 de mayo de 2018 notificada el 11 de mayo del 2018, no existiendo ningún movimiento posterior hasta que mediante resolución del 27 de agosto del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud y archivo del expediente al corroborar que el interesado no abonó la tasa correspondiente a la inscripción y expedición del certificado de registro, dentro del plazo establecido en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de setiembre del 2018, la representación de la empresa **NOVARTIS AG**, interpuso recurso de apelación expresando como parte de sus agravios que el criterio del Registro es incorrecto, porque no toma en cuenta el artículo 32 de la Ley de Patentes, el cual refiere al archivo de las gestiones. Además, en este caso no ha transcurrido el plazo establecido en dicho artículo. Por lo que solicita se continúe con los trámites de inscripción de la patente.

SEGUNDO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que hubieran haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previas deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ninguno de importancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado, el siguiente:

1.- Que la representación de la empresa **NOVARTIS AG**, haya realizado el pago de la tasa establecida en el artículo 33 c) de Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, sea la tasa de inscripción y expedición del certificado de registro de patente, dentro del plazo establecido en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Patentes de Invención, pago señalado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de las 10:41:19 horas del 16 de enero del 2018. (folios 81 a 88 del expediente principal).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:41:19 horas del 16 de enero del 2018, concede la patente en cuanto a las reivindicaciones de la 1 a la 5 y rechaza las reivindicaciones 6 a 8, y le ordenó al solicitante que procediera a realizar el pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, y le indicó al respecto que la falta de pago oportuno ocasionaría el abandono de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la citada ley, sea que de no instarse el curso del procedimiento dentro de dicho término se tendría por abandona dicha gestión y proceder al archivo de la solicitud de conformidad con lo que establece dicho artículo.

Dicha resolución le fue debidamente notificada a la parte el 2 de marzo del 2018 (folio 89 del expediente principal).

Ahora bien, el cómputo del plazo de tres meses establecido en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, inició a partir de la última resolución notificada a los interesados, sea, el 11 de mayo de 2018, en la cual se acepta el desistimiento de los recursos de revocatoria y apelación sobre la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:19 horas del 16 de enero del 2018, (folio 97 del expediente principal), por lo que el plazo de caducidad expiraba el 13 de agosto del 2018, sin que dentro de ese período el gestionante instara el curso del procedimiento y en razón de esa inactividad procesal, es que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:22:07 horas del 27 de agosto del 2018, procedió a declarar el abandono de la solicitud y archivo del expediente. Aunado a ello, no se puede obviar que la resolución apelada se dictó el 27 de agosto del 2018, cuando había transcurrido el plazo otorgado por la Autoridad Registral de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Patentes citada, para que el interesado realizara el pago de la tasa correspondiente a la inscripción y expedición del certificado de registro.

Es importante recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “... *advertencia, aviso ... Remedio o alivio de inconveniente o dificultad ... Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo...*”. (CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27º edición, Editorial Heliasta, 2001. pág. 398**); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada. De esta forma resulta que, si a partir de la última resolución notificada (aceptación del desistimiento de los recursos planteados contra la resolución de las 10:41:19 horas del 16 de enero del 2018), el solicitante no procede a ejecutar lo prevenido dentro del término establecido, sobreviene la caducidad, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo. En consecuencia, este incumplimiento, autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas al principio de celeridad del

procedimiento y ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este, pero de forma incorrecta, en consideración del precitado principio se debe proceder con la penalidad señalada en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención el cual es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio para el operador jurídico. Al respecto, el artículo 32 de dicha Ley establece:

“Artículo 32- Abandono de la Gestión. Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso, **dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados.**” (destacado en negrita no es del original).

Bajo ese cuadro normativo, en cuanto a que las solicitudes presentadas ante el Registro se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho, sino se insta su curso dentro de un plazo de tres meses, cabe indicar que en el caso de análisis resulta obvio en el expediente que el recurrente no cumplió con lo prevenido, sino que además incurrió en esta omisión, la cual acarrea el tener por abandonada y archivada la petición, en virtud de que el día que fue notificada la resolución que acoge el desistimiento de los recursos (folio 97 expediente principal), fue el 11 de mayo del 2018, dejando este pasar el plazo de 3 meses antes mencionado. Y es hasta el 27 de agosto de 2018 que el Registro emitió la resolución aquí apelada (folios 99 a 100 del expediente principal), que declaró el abandono y archivo de la solicitud de patente, lo cual no demuestra por parte del aquí apelante, la diligencia debida en el trámite que nos ocupa.

Así, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar abandonada la solicitud de concesión de la patente denominada “**DERIVADO DE PIRIDINA Y PIRAZINA PARA EL TRATAMIENTO DE FIBROSIS QUÍSTICA (CF)**”, presentada

por el licenciado **Manuel E, Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa, **NOVARTIS AG**, en virtud de que el solicitante no cumplió con la prevención del caso, siendo uno de los requisitos estipulados por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, concretamente en su artículo 33 inciso c), en el que expresamente se estipula el pago de la tasa relativa a la inscripción y expedición del certificado de registro de la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente, que como se colige en el presente caso, el solicitante incumplió con la citada prevención y lo allí requerido, en sede registral.

Todo lo anterior de conformidad con el bloque de legalidad y en apego a lo que dispone el artículo 11 de nuestra Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que lo alegado por la recurrente, en su escrito de apelación presentado, resulta a todas luces improcedente, ya que como se indicó líneas arriba lo prevenido no fue cumplido dentro del plazo de ley establecido para dicho fin, siendo ello motivo suficiente para tener por abandonada la solicitud y su consecuente archivo. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:07 horas del 27 de agosto de 2018, la que en este acto se **confirma**.

SEXTO. 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 del 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 **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:07 horas del 27 de agosto de 2018, 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 de este Tribunal, devuélvase lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/LVC//GOM

DESCRIPTORES

EXAMEN FORMAL DE PATENTE

TG. EXAMEN FORMAL DE SOLICITUD DE PATENTE

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR. 00.59.53