



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0906-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención “*NUEVAS SALES DE FUMARATO DE UN ANTOGONISTA DEL RECEPTOR DE HISTAMINA H3*”

SANOFI, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 0645-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0303-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cero minutos del dos de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de apoderado especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del veinte de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de diciembre de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición que consta en autos, solicitó la inscripción de la Patente de Invención “***NUEVAS SALES DE FUMARATO DE UN ANTOGONISTA DEL RECEPTOR DE HISTAMINA H3.***” Solicita ingreso a la fase nacional, mediante solicitud internacional número



PCT/US2010/039731.

SEGUNDO. Que por medio de minuta de defectos para solicitudes de patentes PCT/US2010/039731, expedidas el 07 de diciembre de 2011, se le previno al solicitante de la Patente de Invención “***NUEVAS SALES DE FUMARATO DE UN ANTOGONISTA DEL RECEPTOR DE HISTAMINA H3.***” Para que dentro del plazo de ***DOS MESES***, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, proceda a: “(...) aclarar en cuanto a las reivindicaciones ya que en la traducción aparecen 14 y en la página de Búsqueda internacional de la OMPI aparecen 16, debe aportar declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de cooperación en Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (documento de cesión debidamente legalizado y su traducción). (...) **SO PENA DE TENERSE POR DESISTIDA LA SOLICITUD Y ORDENARSE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE (ART. 6 Y 9 LEY 6867 Y 16 REGLAMENTO).**” **Notificada a la parte el día 08 de diciembre de 2011 (doc. v.f 106).**

TERCERO. Que mediante resolución dictada, a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del veinte de julio del dos mil doce, la Dirección del Registro Sección de Patentes de Invención, resolvió; “(...) ***I. Declarar desistida la solicitud de la Patente de Invención denominada “NUEVAS SALES DE FUMARATO DE UN ANTOGONISTA DEL RECEPTOR DE HISTAMINA H3” presentada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de SANOFI, a las 13:58:15 horas del 02 de diciembre de 2011. II.- Se ordena el archivo del expediente (...).***” La anterior, notificada el día 27 de julio de 2012.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 30 de julio de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en



subsidio, en contra de la resolución final antes referida y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz. , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados los siguientes:

- 1.- Que el solicitante de la Patente de Invención no cumplió la prevención del 07 de diciembre de 2011. (v.f 106).
- 2.- Que la prevención anteriormente indicada fue debidamente notificada a la parte el día 08 de diciembre de 2011, en el lugar señalado. (v.f 01 y 106).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución de las ocho horas cuarenta y nueve minutos del veinte de julio del dos mil doce, procedió a declarar *desistida las diligencias de inscripción de la Patente de Invención denominada “NUEVAS SALES DE*



FUMARATO DE UN ANTOGONISTA DEL RECEPTOR DE HISTAMINA H3 tramitada bajo el expediente administrativo N° 2011-0645, y en consecuencia ordenar **archivar el expediente**, en virtud de que el interesado cumplió parcialmente con la prevención realizada mediante el auto de las 08:30 horas del 07 de diciembre de 2011, y notificado el día 08 de diciembre de 2011, que dentro del plazo de **DOS MESES**, procediera a: “(...) *aclarar en cuanto a las reivindicaciones ya que en la traducción aparecen 14 y en la página de Búsqueda internacional de la OMPI aparecen 16, debe aportar declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de cooperación en Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (documento de cesión debidamente legalizado y su traducción). (...).*” La cual le fue notificada el día 08 de diciembre de 2011, so pena de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente, conforme lo dispone el artículo 6 y 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 y artículo 16 de su Reglamento.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación en términos generales manifestó lo siguiente; que la presente solicitud fue depositada por su representada en Costa Rica el día 02 de diciembre del 2011, reclamando la prioridad de la solicitud de Estados Unidos de América 61/220,683 y de Francia 0959110, con la cual se presentó la traducción al idioma español de las reivindicaciones PCT correspondiente a la presente solicitud (16 reivindicaciones), debidamente rotuladas, así como la traducción al idioma español del documento de prioridad correspondiente a la presente solicitud. (14 reivindicaciones). Por lo que era absolutamente innecesario aclara su intención de cómo proteger la solicitud en Costa Rica, pues legalmente es claro que al ser la presente solicitud un ingreso a Fase Nacional de la solicitud PCT/ US2010/039731, este juego reivindicatorio era el que se protegía en Costa Rica. Que para el 30 de julio de 2012, se presentó una manifestación por parte de su representada donde se explicaba la situación, la cual constaba ante ese



Despacho desde su solicitud. Además la norma aplicable (artículo 9 inciso 2 de la Ley No. 6867) no es de aplicación a las solicitudes PCT, además porque en el presente procedimiento no hubo omisión o deficiencia, ya que las reivindicaciones se encontraban en el expediente. Por lo que solicitó se revoque la resolución impugnada que declara el desistimiento de la solicitud, así como la resolución de las 11 horas 15 minutos del 8 de agosto del 2012, que declaró sin lugar nuestro recurso de revocatoria, el cual motiva el presente recurso de apelación y sea declarado con lugar en todos sus extremos, para que se continúe con el trámite respectivo.”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley No. 6867), establece que el Registro de la Propiedad Industrial debe hacer un examen de forma de la solicitud de registro, a efecto de verificar que cumpla con los requisitos de los párrafos 1, 2 y 3 del Artículo 6 de esa misma Ley y las disposiciones correspondientes del Reglamento.

En este sentido, el artículo 6 de la Ley, dispone que;

*“(...), 1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, **acompañada de una descripción, de las reivindicaciones**, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley.*

2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, deberá presentar la solicitud dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud que sirve de base para la reivindicación del derecho de prioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Convenio de París de 1967



para la Protección de la Propiedad Industrial. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° aparte c) de la Ley _° 8632 del 28 de marzo de 2008).

3. La solicitud contendrá el nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podrá serviría fax, telegrama, dirección electrónica o apartado registral, de conformidad con el Reglamento respectivo y demás datos prescritos en él relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si procede, y el título de la invención. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° aparte c) de la Ley _° 8632 del 28 de marzo de 2008). (...).”

Por otra parte, el artículo 9 párrafo segundo, de la Ley dispone que:

“(...,) 2.- En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud. (...).”

De lo anterior queda claro, que de las normas citadas se establece el deber del solicitante de cumplir dentro de ese plazo con lo requerido por el Registro, a efecto de satisfacer todos los requisitos legales del bien jurídico pretendido, caso contrario éste tendrá por desistida su solicitud.

En el mismo sentido, el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Patentes dispone que, en caso de no efectuarse la corrección o que no se subsane la omisión prevenida por la Autoridad Registral dentro del término indicado, ésta proceda a ordenar el archivo de la solicitud.



Ha de recordarse, 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*”. **Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. P. 398.**

Debe tomar en cuenta el recurrente, que en el caso concreto para cumplir con dicha prevención, advertencia o aviso, se concede un plazo fijado por Ley y su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma.

Para el caso bajo examen, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 08:30 horas del 07 de diciembre de 2011, le previno a la empresa solicitante, entre otras cosas, que aclarara en cuanto a las reivindicaciones ya que en la traducción aparecen 14 y en la página de Búsqueda internacional de la OMPI aparecen 16, otorgándosele para cumplir con lo requerido un plazo de dos meses, so pena de tener por desistida su solicitud. Siendo que la parte interesada no cumplió dentro de ese término con lo solicitado por la Autoridad Registral, ésta procedió a dictar resolución final declarando el desistimiento y ordenando su archivo.

Una vez elevado ante esta segunda instancia el expediente bajo estudio, es claro que la parte no logra subsanar lo prevenido por el Registro de instancia, en virtud de que lo que se solicita es que proceda a indicar cuál de los juegos reivindicatorios es el que desea proteger, dado que no existe claridad en ello y el Operador del derecho no se encuentra facultado para interpretar o deducir lo que se desea resguardar.

Cabe indicar por parte de este Tribunal que del escrito visible a folio 121, la parte indica expresamente; “(...) *la presente solicitud se depositó conteniendo la traducción del juego reivindicatorio del documento de prioridad (14 reivindicaciones) y la traducción de 16*



reivindicaciones que corresponden a la publicación PCT. Ambos documentos están publicados en la página de Internet de OMPI, y se hace obvio para el presente asunto, que un juego de reivindicaciones (el que contiene 14 reivindicaciones) pertenece al documento de Prioridad tanto al citado para la Oficina de Patente Francesa, como para la Oficina de Patente de Estados Unidos de América, y la traducción de 16 reivindicaciones que constan en el expediente, y ya depositada adjunta al escrito inicial provoca a nivel legal que se tenga por cumplido el requisito de la presentación de la traducción en idioma español de las 16 reivindicaciones correspondientes a la publicación PCT (...).” Pese a lo indicado por la parte, este Tribunal concuerda con el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que no se aclara con exactitud cual juego reivindicatorio debe ser analizado en el estudio de fondo, si las que corresponden al documento de prioridad o las que fueron publicadas en la fase internacional del PCT.

Por otra parte, dentro del documento que corre de folio 133 bis, punto CUARTO, la parte manifiesta lo siguiente; “(...) Como es claro que la presente solicitud es un ingreso a Fase Nacional de la solicitud PCT/US2010/039731, y que ya constaba depositado en el expediente un Juego Reivindicatorio con 16 reivindicaciones, y como es de conocimiento para el funcionario encargado, se reclamaba protección de un documento de prioridad con 14 reivindicaciones: Era absolutamente innecesario exigir al solicitante aclarar su intención de cómo proteger la solicitud de Costa Rica, pues legalmente es claro que al ser la presente solicitud un Ingreso a Fase Nacional de la solicitud PCT/US2010/039731, este juego reivindicatorio era el que se protegía en Costa Rica. En consecuencia, no había razón para emitir una prevención solicitando más requisitos que los legalmente exigidos, más cuando para el funcionario, el cual está calificado al efecto, **era deducible que el Juego reivindicatorio de 16 reivindicaciones presentado era el correspondiente a la Fase Nacional de la presente solicitud en Costa Rica.** (...)” De lo indicado, se desprende que la parte hasta este momento aclara cual juego reivindicatorio debía ser analizado en el estudio de fondo, alegando que ello era deducible por el calificador.



No obstante, reiteramos que el Operador del derecho no se encuentra facultado para interpretar o deducir de las solicitudes cual es la voluntad de la parte, siendo que este no es el momento procesal oportuno para dicha aclaración, conforme lo señala el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Patentes, lo que impide continuar con el trámite correspondiente.

Esta Instancia no encuentra elementos que permitan sanear este procedimiento, ya que tal como se expuso, el Registro hizo la prevención en forma oportuna para que se procediera con la aclaración respectiva. Es deber del solicitante acatar esa orden a efecto de que el procedimiento continúe sin dilación alguna. Si la parte no la acata no hay forma para la Administración Registral de continuar en forma transparente con el procedimiento, porque no es dable interpretar que se quiere por parte del solicitante cuando es deber de éste de pedir exactamente lo que quiere. Ante la omisión del recurrente de acatar lo ordenado en la etapa procesal oportuna, no tiene este Tribunal forma alguna de resolver contrario a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, hacerlo implicaría una violación a un procedimiento legalmente establecido. Como se dijo con la cita trascrita del Doctor Cabanellas, las prevenciones deben ser cumplidas dentro del plazo que se indica, si no se cumplen dentro del término concedido esa etapa precluye. En razón de lo expuesto, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alza en todos sus extremos.

SÉXTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del veinte de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma y se proceda con el archivo de la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **“NUEVAS SALES DE FUMARATO DE UN ANTOGONISTA DEL RECEPTOR DE HISTAMINA H3”**. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora